

Análisis del acto de confusión generador de competencia
desleal y su conexión con los signos distintivos a la luz del
ordenamiento jurídico colombiano y español

Pablo Andrés Delgado Peña

en cumplimiento parcial de los requisitos para el grado de Doctor en

Doctorado en Derecho

Universidad Carlos III de Madrid

Directora:

María Isabel Candelario Macías

Fecha de la defensa de tesis

Esta tesis se distribuye bajo licencia “Creative Commons **Reconocimiento – No Comercial – Sin Obra Derivada**”.



A mi esposa, hijo, padres y hermanos.
A mi abuelo Rafa.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco en primer lugar a mi directora María Isabel Candelario Macías por su orientación y ayuda en el desarrollo de este trabajo. La confianza brindada y su excelente apoyo profesional que conseguir este logro tan importante en mi carrera académica, por lo que no sobrarán las palabras para expresar mi profunda gratitud.

Quiero agradecer a mi familia por su incondicional apoyo desde el inicio y hasta la culminación de este trabajo. A mi esposa e hijo que son mi motivación.

Finalmente a mis amigos y colegas por su apoyo y consejos.

CONTENIDOS PUBLICADOS Y PRESENTADOS

“Cláusula de Prohibición General de Competencia Desleal” en Revista CES Derecho, Vol.6 núm. 2, 2015. Pg. 93-107.

Autor: Pablo Andrés Delgado Peña.

Disponible en : <http://revistas.ces.edu.co/index.php/derecho/article/view/3664>

El material de esta fuente está contenido parcialmente en los siguientes capítulos:

- PARTE I. CAPÍTULO I. Presupuestos de la competencia en Colombia y España
- PARTE II. CAPÍTULO III. Encuadramiento jurídico de los actos de competencia desleal a la luz de la Ley 256 de 1996 en Colombia y comparación con la regulación Española
- Conclusiones y recomendaciones

La inclusión de material de esta fuente en la tesis se especifica en una nota a pie de página en cada uno de los capítulos en los que se produce dicha inclusión.

Todo material de esta fuente incluido parcialmente en la tesis está señalado por medios tipográficos (comillas) y una referencia explícita.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	11
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.....	16
PARTE I. ASPECTOS GENERALES DE LA COMPETENCIA EN LOS SISTEMAS ECONOMICOS Y JURÍDICOS DE COLOMBIA Y ESPAÑA	19
CAPÍTULO I. Presupuestos de la competencia en Colombia y España	19
1. Aspectos generales	19
2. El libre mercado.....	20
3. La ética de la competencia	22
4. Modelo económico constitucional en España según el artículo 38 superior.....	27
4.1 La propiedad privada en España como elemento de su modelo económico constitucional.....	33
5. El modelo económico constitucional en Colombia	37
5.1 La propiedad privada en Colombia y su relación con la competencia	40
CAPITULO II. La competencia en el marco constitucional y legal de Colombia y España.....	43
1. Libertad de empresa y libre competencia en España	43
2. La noción de competencia y derecho a la competencia en Colombia	50
2.1 La libre competencia como principio constitucional y derecho colectivo en Colombia	59
PARTE II. LA REGULACIÓN CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL EN COLOMBIA Y SU COMPARACIÓN CON LA REGULACIÓN ESPAÑOLA	70
CAPITULO I: Antecedente normativos de la competencia desleal en Colombia y España.....	70
1. Convenio de Paris del 20 de marzo de 1883	70
2. Antecedentes de la Ley 3 de 1991, de competencia desleal en España .	73
3. Antecedentes de la Ley 256 de 1995 en Colombia	80
CAPITULO II: Modelos de regulación de la competencia desleal en Colombia y España.....	85
1. Tipos de modelo de regulación de la competencia desleal y el modelo de regulación en España	85
1.1 El modelo de regulación de la competencia desleal en Colombia	88
CAPÍTULO III. Encuadramiento jurídico de los actos de competencia desleal a la luz de la Ley 256 de 1996 en Colombia y comparación con la regulación Española	96

1. Aspectos generales y ámbitos de aplicación de la normatividad sobre la competencia desleal en Colombia y su comparación con la regulación Española	96
1.1 Generalidades y la finalidad de la regulación sobre la competencia desleal en Colombia y España	96
2. Ámbitos de aplicación de la ley de competencia desleal en España y Colombia	104
2.1 Ámbito Objetivo: el acto de competencia y la Finalidad concurrencial como presupuestos para el acto de competencia desleal en Colombia y España	104
2.2 Ámbito subjetivo en Colombia y España	119
2.3 Ámbito territorial en Colombia y España	123
3. Cláusula de prohibición general en Colombia y España	127
3.1.1 El principio de la Buena Fe comercial como elemento de la Cláusula general de prohibición en Colombia y España	135
3.1.2 Sanas costumbres mercantiles	140
3.1.3 Usos honestos en materia industrial y comercial	143
CAPÍTULO IV: Competencia desleal por actos de confusión	149
1. Noción de la confusión dentro del ámbito de competencia desleal en Colombia y España	149
2. Consideraciones previas acerca del riesgo de confusión: Noción de riesgo de confusión en Colombia y España	159
3. Categorías de confusión en Colombia y España	163
4. Elementos del acto de confusión	172
4.1 El acto causal	174
4.2 Riesgo confusión relevante	176
5. Determinación de la confusión en el registro marcario: examen de confundibilidad a partir de los criterios desarrollados en España, Colombia y la Comunidad Andina de Naciones	179
5.1 Desde el efecto del acto	194
5.2 Desde los rasgos del producto o servicio	201
5.3 Desde la rivalidad competitiva	203
5.4 Desde el daño	204
6. Estudio de casos: Pronunciamientos jurisprudenciales en Colombia sobre el acto de confusión	209
7. El acto de confusión y su diferencia con el acto de engaño en la Ley de Competencia Desleal española	219
a. Caso Philip Morris Products Incorporated	224
b. Caso Ratiopharm España S.A. Vs Pfizer S.A.	227

CAPITULO V: El acto de imitación desleal y su diferenciación con el acto de confusión.....	230
1. Consideraciones sobre la diferencia entre el acto de confusión y el acto de imitación desleal en la regulación colombiana y española	230
1.1 Pronunciamiento jurisprudenciales en España sobre la diferencia entre el acto de imitación desleal y el acto de confusión	237
1.1.1 Caso Kraft (Kraft Foods Global Brands LLC, Kraft Foods Galletas, S.A. y Kraft Biscuits Ibérica, S.L.) Vs Galletas Gullón S.A.....	238
1.1.2 Caso Zure Leku S.L. Vs Nekar Vectorial S.L.	243
1.1.3 Caso L'OREAL S.A y L'OREAL división de productos gran público, S.A., Vs COTY ASTOR, S.A.....	248
1.2 Pronunciamientos jurisprudenciales sobre la diferencia entre el acto de imitación desleal y el acto de confusión en Colombia.....	251
2. Objeto del acto de imitación desleal en Colombia y España	263
3. Elementos del acto de imitación desleal en Colombia y España.....	271
3.1 El acto causal de imitación desleal	271
3.1.1 Categorías de imitación.....	274
3.2 Generación del riesgo de confusión por imitación o aprovechamiento indebido de la reputación ajena	275
3.3 La evitabilidad de la confusión y la imitación sistemática	278
CAPITULO VI: Consideraciones sobre el acto de explotación de la reputación ajena y los actos de competencia desleal en la publicidad desde la perspectiva de la normatividad colombiana y española	284
1. El acto de explotación de la reputación ajena.....	284
2. Los actos de competencia desleal en la publicidad	287
PARTE III. REGIMEN LEGAL DE MARCAS Y SU VINCULACIÓN CON LA COMPETENCIA DESLEAL EN COLOMBIA Y ESPAÑA.....	293
CAPITULO I. Comentarios sobre la ley de marcas en España y su comparación con la regulación en Colombia.....	293
1. Aspectos generales	293
1.1 Las marcas en el entorno digital en Colombia y España	301
2. Ámbito de aplicación en Colombia y España.....	304
3. Atribución del derecho sobre signos distintivos a través del registro en Colombia y España.....	310
4. De la marca comunitaria a la marca de la Unión Europea	317
4.1 De la Marca Comunitaria.....	317
4.1.1 Aspectos generales del Reglamento CE 40/94 Sobre la Marca Comunitaria	320
4.1.2 Titularidad de la CTM	321
4.1.3 Importancia del Uso efectivo de la CTM.....	323

5.	La marca colectiva comunitaria	325
6.	Reglamento (CE) N° 2868/95 y Reglamento (CE) No. 2869/95 de la Comisión.....	327
7.	Aspectos generales del Reglamento 207/2009.....	328
8.	Modificaciones del Reglamento 2424/2015 y 1001/2017 del Parlamento Europeo y del Consejo.	329
8.1	Modificaciones conceptuales	329
8.2	Cambios sustanciales	330
9.	Representación grafica.....	336
10.	Anteproyecto de Modificación Parcial de la Ley de Marcas Española (Ley 17 de 2001)	344
10.1	Cambios en relación con la competencia de la OEMP.....	348
10.2	Principales novedades del anteproyecto de Ley de Marcas en España.	351
CAPITULO II. Competencia desleal vinculada a la propiedad industrial de acuerdo a la normatividad comunitaria - Decisión Andina 486 de 2000 de la CAN		356
1.	Relación entre la competencia desleal y los signos distintivos.....	356
2.	La importancia del régimen marcario en Colombia	359
3.	Distinción entre el Régimen legal de Competencia Desleal y el Régimen legal de Marcas en Colombia.	366
CAPITULO III. Aspectos generales sobre el régimen legal de marcas en Colombia.....		370
1.	Marco normativo internacional: normas y principios que rigen el derecho de la propiedad intelectual	370
1.1	ADPIC - TRIPS	370
1.2	Trato Nacional y Trato de la Nación más Favorecida.....	371
2.	Marco conceptual de las marcas en la normativa andina y colombiana	373
2.1	Concepto y función de la marca	373
2.2	Clases de Marcas	381
2.3	Derechos conferidos por la Marca.....	386
2.3.1	Agotamiento del derecho sobre la marca.....	388
2.3.2	Transferencias de las Marcas	390
3.	El Registro de macas en Colombia	392
3.1	Requisitos para el registro de marcas en Colombia.....	392
3.1.1	Distintividad.....	393
3.1.2	Perceptibilidad y Aplicación gráfica	394
3.2	Otros aspectos sobre el registro de marcas en Colombia.....	396
3.2.1	Procedimiento de registro de una marca en Colombia.....	396

3.2.2	Cancelación y caducidad del Registro	398
3.2.3	La carga de la prueba del el uso de la marca	400
3.2.4	Cancelación por vulgarización de la marca	400
3.2.5	Nulidad del Registro de Marca.....	402
3.2.6	Signos que no pueden registrarse como marca en Colombia.....	403
3.2.7	Marcas que no pueden registrarse por afectación a derechos de terceros	406
3.2.8	La marca notoria extiende la aplicación del principio de especialidad.....	411
4.	Acciones por Competencia Desleal aplicables en Colombia de acuerdo con la Decisión 486 de 2000 y su comparación con el ordenamiento español	413
4.1	Protección de marcas no registradas.....	418
5	Acciones por infracción de derechos.....	420
CAPITULO IV: Otros signos distintivos objeto de protección		424
1.	El nombre comercial.....	424
2.	El lema comercial y las Denominaciones de Origen e Indicaciones de Procedencia	427
3.	Los Rótulos o Enseñas.....	429
3.1	La enseña como argumento de oposición a un registro de marca.....	430
4.	Signos distintivos notoriamente conocidos	434
5.	El TradeDress: Especie de Propiedad Industrial en contexto con el Derecho Mercantil en Colombia y España.	439
CAPITULO V: Análisis de casos sobre el registro marcario en la Unión Europea, España y Colombia.....		451
1.	Jurisprudencia de la Unión Europea en relación con el registro de marcas. .	451
1.2	Sobre el Registro de una MUE sonora	451
1.2.1	Consideraciones del Tribunal de Justicia	452
1.3	Sobre el registro de una marca olfativa	455
1.3.1	Respecto a la representación mediante fórmula química.....	457
1.3.2	Respecto a la representación mediante una descripción del olor	458
1.3.3	Respecto de la representación mediante el depósito de una muestra	459
1.4	Respecto del registro de Marcas de Forma y Color	459
2.	Jurisprudencia del Tribunal Supremo de España.....	463
2.1	Caso Orona S. Coop Vs Citylift	463
2.1.1	Consideraciones del Tribunal Supremo.....	465

2.1.2	Consideraciones sobre el Principio de la Complementaridad Relativa respecto de la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal en España.	470
2.2	Caso Master SpA y Eurotronic 2007, SRL vs Distribuciones Eurotronic 2007, SL y Distribuciones Sergipack, SL	472
2.3	Caso BMG MUSIC SPAIN, S.A vs. KNIFE MUSIC, S.L	476
2.3.1	Consideraciones del Tribunal Supremo	477
3.	Análisis de casos sobre el registro de marcas en Colombia	483
3.1	Nombre comercial o enseña alegado por el solicitante del registro de marca por posible confusión.	483
3.2	Caso de reconocimiento de marca notoria Juan Valdez®	486
3.3	Caso de la marca notoria Teriyaki.	489
PARTE IV: RELACIÓN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS, DERECHOS DE AUTOR Y COMPETENCIA DESLEAL.		495
CAPITULO I: Relación entre los derechos de autor y los signos distintivos en Colombia.		495
1.	Introducción	495
2.	Marco conceptual y normativo de los Derechos de Autor en Colombia	500
2.1	Sujetos y objeto del Derecho de Autor	501
2.2	Contenido del Derecho de Autor: derechos morales y patrimoniales	503
2.2.3	Derechos morales de autor	503
2.2.4	Derechos patrimoniales de autor	505
2.2.4.1	La transferencia de los derechos patrimoniales de autor: Interpretación de los artículos 20 y 183 de la Ley 23 de 1982 después de la modificación introducida por la Ley 1450 de 2011	508
3.	Limitaciones y Excepciones al Derecho de Autor en Colombia	513
CAPITULO II: El Derecho de Autor y la competencia desleal en Colombia		517
1.	El derecho de autor como fundamento de oposición a un registro marcario	517
2.	Títulos de obras y nombres de personajes en relación con marcas y la competencia desleal	522
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES		529
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS		552
1.	Referencia Doctrinales	552
2.	Referencias Jurisprudenciales	584
2.1	Jurisprudencia de la Superintendencia de Industria y Comercio Colombiana	584
2.2	Jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana	588

2.3	Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Colombiana.....	590
2.4	Interpretaciones Prejudiciales Andinas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina	592
2.5	Jurisprudencia de España	593
2.6	Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea	594
3.	Leyes, Acuerdos y Convenios	595
3.1	Normas Colombianas.....	595
3.2	Normas Españolas.....	596
3.3	Normas de la Unión Europea	597

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo de investigación se analiza el fenómeno de la competencia desleal, a partir del estudio de los factores que constituyen actos generadores de confusión en la dinámica del mercado colombiano y español, y su vinculación con los signos distintivos tutelados en Colombia y España. El tema en particular, será analizado desde un ejercicio académico que parte de la concepción de la competencia desleal tanto en el ordenamiento jurídico español, como en el colombiano, de manera que se puedan identificar los elementos del acto de confusión en relación con los signos distintivos y, así mismo, involucrando este tema con otros modelos de protección de propiedad intelectual.

Inusitada importancia ha adquirido el tema de abordaje por estar a la vanguardia de los nuevos requerimientos de un sistema económico que indefectiblemente determina al derecho; dicha importancia es palmaria en el ordenamiento jurídico colombiano en donde los signos distintivos- marcas, lemas o eslogan, nombres comerciales y enseñas- hacen parte de la denominada propiedad industrial, un bien mercantil regulado por el Código de Comercio y la normativa comunitaria andina especial, que se circunscribe en el marco de la propiedad intelectual para Colombia en conjunto con los derechos de autor.

El tema resulta relevante en Colombia, también por surgir de la necesaria protección de la propiedad de bienes intangibles, que es tratado en países como España, con algunas diferencias sustanciales, que se definirán en el presente trabajo, referentes a que la protección de la propiedad intelectual se predica como sinónimo de derechos de autor, aparte la protección de la propiedad industrial; es decir que, a diferencia del sistema jurídico colombiano, en España la propiedad industrial no está inmersa en el concepto de propiedad intelectual.

En las últimas décadas, sin dejar al margen los adelantos tecnológicos, de internet y de las TICs –Tecnologías de la Información y la Comunicación-, Colombia ha experimentado una serie de interesantes cambios hacia la globalización: apertura económica, procesos de integración económica y una reciente firma de varios TLCs -con diferentes países del mundo como Estados Unidos, Corea del Sur, Canadá y Chile, entre otros – que buscan aumentar el desarrollo económico estatal y privado, a través de transacciones y negociaciones comerciales de bienes y servicios. Este fenómeno por su naturaleza ha llevado a aumentar de forma notable la competencia en el mercado con aspectos de calidad, precio, cumplimiento y otros factores que culminan con el posicionamiento y reconocimiento de los participantes fuertes en el mercado, así como de sus marcas, nombres comerciales y otros signos distintivos.

Por lo anterior, resulta interesante conocer qué sucede cuando estos bienes mercantiles se ven lesionados por prácticas de competencia desleal en el mercado, realizadas por sujetos partícipes del mismo, quienes mediante actos de confusión o a través de la generación del simple riesgo de confusión, obtienen

un provecho de los derechos de propiedad industrial pertenecientes a terceras personas.

Ahora, respecto a España se debe mencionar que existen unos antecedentes jurisprudenciales y doctrinales significativos que nutren la investigación, sin dejar al margen la normativa Comunitaria Europea y los pronunciamientos de los Tribunales Europeos, fuentes del derecho que de alguna manera llegaran tarde que temprano a ser tenidos como referentes por los países latinoamericanos.

A partir de tal conocimiento, se busca establecer un criterio teórico descriptivo para la interpretación jurídica del fenómeno de la competencia desleal dentro del sistema jurídico colombiano y español, en particular de los actos de confusión, en materia de signos distintivos. Para el cabal cumplimiento del objetivo trazado, se ha planteado un estudio desde la investigación jurídica, que integra en una estructura teórica segmentada en cuatro partes.

En la primera parte, se estudian, tanto en el ordenamiento español como el colombiano, los principios teóricos sobre la competencia en el sistema económico y jurídico, sus antecedentes, profundizando en elementos como el mercado, sus partícipes, su modelo, y otros aspectos sobre el derecho de la competencia. Se analizan los principios y las normas constitucionales, en España y Colombia, que intervienen en las diferentes relaciones mercantiles que configuran la competencia económica en dicho contexto; observaciones que sin duda permiten reflexionar sobre las variables que afectan en dicho ordenamiento el fenómeno de la competencia desleal.

En una segunda parte se analiza la normativa existente sobre la materia en el sistema jurídico colombiano, reguladora de los actos de competencia realizados en el mercado, así como las sentencias de los Tribunales que integran los referentes jurisprudenciales, las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). También se hace una aproximación conceptual a la competencia desleal en el derecho comparado, verbigracia, citando la normativa de España, país que ilustra el camino recorrido en la regulación de la competencia desleal, y en donde la materia se tipifica mediante la Ley 3 de 1991¹, modificada por la Ley 29 de 2009²; dicho referente es significativo para nuestro objeto de estudio, en la medida en que las interpretaciones y pronunciamientos que sobre la figura se han proferido en dicho país, son análogamente aplicables en Colombia en la solución de controversias, atendiendo la similitud normativa.

Así mismo, en la segunda parte se desarrollan los contenidos y criterios teóricos sobre el acto de confusión desleal y se describen cada uno de los elementos, a partir de la norma rectora sobre competencia desleal en Colombia, Ley 256 de 1996³, y en España, Ley 3 de 1991⁴. También se establecerán las diferencias ente el acto de confusión y el acto de imitación desleal, para entrar a establecer de una forma más objetiva, en qué casos se puede afirmar que

¹ Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (BOE n°. 10, de 11 de enero).

² Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios (BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2009).

³ Ley 256 de 1996, por la cual se dictan normas sobre competencia desleal (Diario Oficial No. 42.692, de 18 de enero de 1996).

⁴ BOE n°. 10, de 11 de enero.

efectivamente se está en presencia de uno o de otro, esto con el fin de alejar las variables subjetivas en sus valoraciones.

Para lograr identificar lo anterior, también se aborda la jurisprudencia desde el estudio específico de casos particulares, que permiten analizar los cambios y factores principales del fenómeno de la competencia desleal en la modalidad estudiada, así como la interpretación de decisiones de la –SIC- y las sentencias de las Altas Cortes Colombianas, encargadas de dirimir las controversias sobre el tema.

Por último, en una tercera parte, se integra el estudio de los signos distintivos, su relación con la competencia desleal y su posible vinculación a otra forma de protección de propiedad intelectual, como lo serían los derechos de autor. Por otro lado, en la cuarta parte se aborda, brevemente, la relación de los derechos de autor, la competencia desleal y los signos distintivos, a partir de un análisis de la concepción de los derechos de autor en Colombia y de pronunciamiento doctrinal y jurisprudencial sobre el tema.

Como se advirtió, es relevante la revisión y exploración de la realidad jurídica de la competencia desleal desde el estudio de casos y del análisis jurisprudencial de sentencias de los Tribunales y decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio colombiana (SIC); apoyados en la anterior información compilada y en los pronunciamientos de la doctrina y autoridades españolas. Por ello, se plantea entonces una identificación de las decisiones judiciales referentes a los casos citados de competencia desleal y de los parámetros a seguir por las autoridades judiciales para concluir las controversias y aplicar correctamente los criterios que la ley señala.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El objetivo general del presente trabajo de investigación se concreta en el análisis y estudio del fenómeno de la competencia desleal, desde el acto de confusión, referida a los signos distintivos en el marco del sistema jurídico colombiano y español, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 256 de 1996, y Ley 3 de 1991, estableciendo un criterio (teórico) hermenéutico en la línea de derecho mercantil, para su interpretación jurídica.

Por su parte, los objetivos específicos planteados se centrarán a:

1. Determinar la importancia del estudio del fenómeno de la competencia desleal desde las dimensiones teórico-jurídicas, que integran el cuerpo del trabajo de investigación jurídica.
2. Definir el acto de confusión, desde el estudio de los referentes jurídicos, el marco legal, doctrinal y jurisprudencial vigente y aplicable a los casos de competencia desleal marcaría en Colombia y España.
3. Indagar sobre los criterios que han fundamentado los pronunciamientos de jueces y funcionarios competentes, al valorar casos relacionados con actos de competencia desleal en materia de signos distintivos como: confusión e imitación en Colombia y España.

4. Establecer diferencias y similitudes de la normativa referida a la competencia desleal entre Colombia y España.

5. Confrontar las diferentes tesis doctrinales y jurisprudenciales relacionadas con los actos de competencia desleal referido a los signos distintivos, internamente en Colombia, entre las Altas Cortes y la SIC, a partir de la experiencia que en España se ha desarrollado sobre el tema.

6. Determinar de acuerdo con los referentes teóricos planteados y el análisis de casos, cuál debe ser el tratamiento adecuado, por parte de jueces y funcionarios competentes para la interpretación jurídica de la institución de la competencia desleal referida a los signos distintivos.

7. Analizar qué posible relación puede generarse entre los signos distintivos, los derechos de autor y la competencia desleal.

La Metodología utilizada se encuadró en la dogmática jurídica puesto que se acude al análisis de las fuentes formales del derecho, los referentes internacionales, los tratados y acuerdos internacionales en materia mercantil, la legislación interna, las sentencias de los Tribunales colombianos y españoles, las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC), Directivas de la Unión Europea y decisiones de Tribunales Europeos; requiriendo principalmente de la revisión bibliográfica como técnica investigativa y aplicando el método inductivo y deductivo, según el caso, proponiendo un punto de vista, mejoramiento y actualización del contenido básico o fundamental

de la ciencia jurídica en materia de competencia desleal, especialmente, en su relación con el acto de confusión y los signos distintivos.

Al finalizar el desarrollo del presente trabajo, siguiendo el método planteado, se concluirá con un aporte a la ciencia jurídica consistente en un estudio comparado del fenómeno jurídico de la competencia desleal entre Colombia y España, así como la entrega de elementos de juicio para la interpretación, con un enfoque más objetivo, de los actos de confusión, constitutivos de competencia desleal, basado en una análisis integral y sistemático, brindando elementos que permitan un mejor entendimiento e interpretación del instituto jurídico de la competencia desleal, y su relación con otros institutos jurídicos como los signos distintivos y otras clases de protección de la propiedad intelectual, como es el caso de los derechos de autor, para Colombia y España.

PARTE I. ASPECTOS GENERALES DE LA COMPETENCIA EN LOS SISTEMAS ECONOMICOS Y JURÍDICOS DE COLOMBIA Y ESPAÑA

CAPÍTULO I. Presupuestos de la competencia en Colombia y España

1. Aspectos generales

Para tratar el tema de la competencia, sus características y su concepción dentro de los ordenamientos español y Colombiano, debe tenerse en cuenta que existen una serie de aspectos que son necesarios abarcar, puesto que estos delimitan un marco conceptual y permiten caracterizar de mejor forma a la competencia. Entre los aspectos más importantes, se encuentra el libre mercado, pues la competencia se configura como uno de sus elementos principales, en tal sentido, resulta importante contextualizar la noción general del libre mercado y sus características.

De igual manera, es relevante hacer una breve mención a otros presupuestos como la ética de la competencia, disciplina que permite valorar los actos o conductas dentro del mercado. Finalmente, es necesario hacer mención a la manera como en los ordenamientos constitucionales, tanto colombiano como español, ha evolucionado la concepción de sus modelos económicos, que van de un modelo de libre mercado a un modelo social de mercado; esto resulta relevante pues el modelo constitucional económico es el marco esencial dentro del cual se concibe a la libre competencia como un principio y un derecho.

2. El libre mercado

La importancia de comprender el concepto de mercado y sus elementos en este trabajo radica en encuadrar la teoría que del tema se conoce con las diferentes variables, que se presentan al configurarse los actos de competencia desleal, puesto que, para considerar un acto como desleal es necesario que este se presente dentro del ámbito del mercado como requisito *sine qua non*.

A lo anterior hay que agregar que el presupuesto esencial en la formación del mercado es el intercambio económico, por esta razón el vínculo histórico que ha unido al mercado con el desarrollo de la sociedad demuestra cómo el mercado surge de la necesidad de conformar una institución encargada de la adopción de las decisiones económicas, fundamentadas en los principios de qué, cómo producir y cómo distribuir mediante acuerdos entre individuos.

Bajo este entendido, el mercado es una institución donde los compradores demandan adquirir bienes o servicios para satisfacer sus necesidades, y los vendedores buscan “obtener ganancias al ofrecer productos que los consumidores o compradores estén buscando, es decir, que estén demandando”⁵.

Otro de los elementos del mercado son la oferta y la demanda, aspectos que establecen un equilibrio a partir de las decisiones de individuos que buscan

⁵ Banco de la República de Colombia. Enciclopedia del Banco de la República. Disponible en: http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Oferta_y_demanda (Consultado por última vez el 02 de noviembre de 2018)

obtener una utilidad o satisfacer sus necesidades⁶. Desde la argumentación de la economía, los conceptos de la oferta y demanda han sido definidos de la siguiente manera: La demanda como *“la relación que muestran las distintas cantidades de un servicio, producto o mercancía que los compradores estarían dispuestos y serían capaces de adquirir a precios alternativos posibles, durante un cierto periodo de tiempo, suponiendo que las demás variables permanecen constantes”*⁷; y La oferta como *“la relación que muestra las distintas cantidades de mercancías o servicios que los vendedores estarían dispuestos y serían capaces de poner a la venta a precios alternativos durante un periodo dado de tiempo, suponiendo que todas las demás factores permanecen constantes”*⁸.

De lo anterior se concluye que la oferta y la demanda son dos fuerzas que intervienen en un libre juego sobre el que descansa el sistema de economía de mercado. Ahora bien, este juego que en el que se definen aspectos como la producción, los precios y la distribución implica una competencia entre los agentes que en él intervienen que, en el marco de un Estado Social de Derecho como el español y el Colombiano, se supone debe ser libre y leal. Esta suposición parte de una concepción ética de la competencia la cual sirve de base para la regulación de la competencia en Colombia y España que será abordada a continuación.

De manera general, cabe mencionar que el libre mercado se enmarca dentro del modelo económico capitalista, modelo que ha sido considerado como

⁶Al respecto, VILLAREAL, R., *La nueva economía institucional de mercado y el estado de derecho*, p.116, recuperado de <http://www.biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/95/9.pdf>. (Consultado por última vez el 21 de agosto de 2018)

⁷ SPENCER, M., *Economía contemporánea*, 3a Ed. Barcelona : Reverte S.A, 1993, p. 32

⁸ SPENCER, M., *Economía contemporánea*, *Op. cit.*, p.32

una forma de organizar la sociedad, desde el punto de vista económico, en el que los asociados tienen la posibilidad de adquirir bienes y servicios de otros particulares, para integrarlos a su haber patrimonial y familiar privado, con las limitaciones que imponga el Estado y la Ley⁹.

En este modelo económico, aquellos que disponen de capital privado tienen derechos y una protección sobre sus bienes que es garantizada por la Ley, pero así mismo tienen responsabilidades y obligaciones, por lo que la disposición de tales derechos no es absoluta, al estar supeditada a los dictámenes legales, so pena de sanciones igualmente pecuniarias y que en muchos casos pueden llegar hasta limitar la libertad personal, como en el caso de penas de prisión.

3. La ética de la competencia

En la dinámica del mercado, los actos de competencia y, en general, las relaciones mercantiles de todos los participantes deben estar sustentadas en principios éticos. Estos principios son el sustento de la normatividad que “busca

⁹ Esta concepción del capitalismo parte de los planteamientos de liberalismo económico, en específico de los postulados de Adam Smith. En relación con el consumo y la economía de mercado, dicho autor al referirse sobre la división del trabajo, menciona que la adquisición de bienes y servicios parte del interés particular y de la posibilidad de obtener ventajas en las relaciones de intercambio. Al respecto menciona SMITH, A., *Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1958, p. 16: “Dame lo que necesito y tendrás lo que deseas, es el sentido de cualquier clase de oferta, y así obtenemos de los demás la mayor parte de los servicios que necesitamos. No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés”. En el mismo sentido, Weber hace referencia a la satisfacción de las necesidades como un elemento presente en el modelo capitalista, WEBER, M., *Historia económica general*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1997, p. 156: “Existe el capitalismo dondequiera que se realiza la satisfacción de necesidades de un grupo humano, con carácter lucrativo y por medio de empresas, cualquiera que sea la necesidad de que se trate;”. La concepción del capitalismo como sistema económico ha dado lugar a infinidad de análisis y teorías, a partir de las cuales se han planteado incluso diferentes matices que se distinguen según el grado de participación del Estado en la economía y la implementación de políticas proteccionistas. Al respecto SARWAT, J y AHMED SABER, M., “What Is Capitalism?”, en *Finance & Development*, n° 2, 2015. menciona el predominio de una economía capitalista mixta en la actualidad, que se caracteriza por la intervención del Estado para corregir las fallas del mercado y garantizar el bienestar social.

garantizar la libre y leal competencia económica, mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal, en beneficio de todos los que participen en el mercado y de la competencia misma como institución”¹⁰.

La ética, como un objeto de estudio de la filosofía, ha tratado de describir “cómo el hombre, desde sus orígenes, ha buscado introducir criterios en la realización de sus actos y en las relaciones sociales”¹¹; por tal razón se ha considerado que la ética constituye “un tipo de saber que pretende orientar la acción humana en un sentido racional”¹². Para otros, la ética implica un actuar racional que busca la aplicación de criterios que permitan tomar decisiones para la consecución de un objetivo y en general de un bienestar propio o para otros¹³.

Ahora bien, cuando se hace referencia al tema de la ética de la competencia se ha mencionado que el comportamiento de los agentes debe pretender que las utilidades generadas en el mercado fueran extendidas al máximo número de participantes, lo que se produciría un beneficio general. Sin embargo, lo anterior resulta complejo, pues la concepción de un comportamiento aceptable varía según las épocas y las circunstancias del mercado, de tal manera que puede llegar a existir cierta flexibilidad en el enjuiciamiento de

¹⁰ DELGADO PEÑA, P., “Cláusula de Prohibición General de Competencia Desleal” en *Revista CES Derecho*, Vol.6 núm. 2, 2015. p.95.

¹¹ DELGADO PEÑA, P., “Cláusula de Prohibición General de Competencia Desleal” en *Revista CES Derecho*, Vol.6 núm. 2, 2015. p.95.

¹² CORTINA, A., *Ética de la empresa. Claves para una nueva cultura empresarial*. Madrid: Trotta, 1994, p. 17.

¹³Al respecto CORTINA, A., *Ética de la empresa. Op. cit*, pp. 29-30, hace referencia a diferentes concepciones éticas cuando, al analizar la moral como un saber que busca la felicidad, menciona que desde una perspectiva utilitarista las decisiones deben estar encaminadas a la consecución de la felicidad o bienestar para la mayoría, lo que remite a una ética teleológica.

conductas que puedan afectar a otras personas¹⁴.

Para DÍAZ MÉNDEZ¹⁵, la visión ética en el mercado ha tenido un cambio relevante, pues se ha pasado de una visión donde los actos de competencia solo se centran en conductas que buscaban el lucro propio, lo que llevaba a que en ciertos casos se actúe de manera contraria a los postulados éticos e incluso en contra de la normatividad, a una visión más social, es decir, que más allá de que las actividades empresariales persigan un interés propio, también debe buscarse un bienestar de la sociedad, cuestión que sin duda implica una mayor responsabilidad y lealtad frente a los demás competidores. Sin embargo, no desconoce esta autora que existen dificultades para determinar una ética del mercado, y como tal de la competencia, dado que pueden existir varios códigos de conducta éticos o valores establecidos, que son de difícil aplicación e interpretación debido a la generalidad de sus contenidos¹⁶.

Existen varios planteamientos críticos sobre la ética de la competencia, y en general a la ética económica, entre estos el planteado por KNIGHT que, desde un punto de vista de la teoría ética, menciona que la competencia se basa en una ética del poder y económica de carácter cuantitativo, científico y pragmático, cuyos ideales difieren de los ideales éticos de planteados por los filósofos griegos y el cristianismo, que son de carácter cualitativo¹⁷; por tal razón,

¹⁴ Al respecto, GARCÍA SANTOS, N., "Ética, equidad y normas de conducta en los mercados de valores: la regulación del abuso de mercado". Información Comercial Española, ICE: *Revista de economía*, nº 823, 2005, p. 164

¹⁵ DÍAZ MÉNDEZ, M., et. alt., "Algunas consideraciones sobre la ética en el mercado", en *Pecunia*, nº5, 2007. p. 33

¹⁶ DÍAZ MÉNDEZ, M., et. alt., "Algunas consideraciones sobre la ética en el mercado". Op. cit., p.49

¹⁷ KNIGHT., F. "La ética de la competencia", en *Revista de Economía Institucional*, vol. 4, nº 7, 2002. p. 163.

considera este autor que la ética de la competencia se rige por ideales y valores que resultan cuestionables desde un punto de vista una idealista¹⁸.

Por otra parte, CONILL plantea otra dificultad entre lo ético en el marco del mercado y el orden social, pues el orden del mercado se plantea que el bienestar de la gente depende de sus esfuerzos y decisiones personales omitiéndose consideraciones relativas a lo que es socialmente justo¹⁹.

Más allá de las consideraciones negativas, o de las contradicciones que puedan surgir del concepto de la ética de la competencia, esta puede ser definida, en términos generales, como el campo de la ética que se encarga de la implementación de criterios en los actos de los hombres en las relaciones que se desarrollan en el mercado y que generan consecuencias que son valoradas bajo los parámetros de las sanas costumbres mercantiles y el principio de la buena fe comercial. En éste orden de ideas, la ética en la competencia se remonta a los anales de la humanidad donde se encuentran los primeros antecedentes de la creación de normas²⁰ generales, dirigidas a regular las

¹⁸ Al respecto KNIGHT, F., *“La ética de la competencia”*. Op. cit. p. 163. menciona lo siguiente sobre la ética de la competencia: “Su única justificación es su eficacia para lograr que se hagan cosas; pero toda respuesta imparcial a la pregunta “¿qué cosas?” hace pensar que dejan mucho que desear. Para bien o para mal, sus ideales estéticos no merecen la aprobación de los jueces más competentes; y en cuanto a la espiritualidad, el comercialismo es el mejor camino para que este término sea incomprensible para la humanidad contemporánea”.

¹⁹ CONILL, J., “Mercado y justicia: Un reto para la ética económica contemporánea” en AA.VV. *Retos pendientes en ética y política*. Madrid: Trotta, 2002, pp. 251 -252.

²⁰ Aclaración del autor: La expresión norma no debe entenderse como derecho positivo en sentido estricto, sino como parámetro de comportamiento o regla de costumbre. Al respecto MUÑOZ CARDONA, A., “Algunos problemas de la ética en una economía de mercado”, en Semestre *económico*, Vol. 8, n° 16, p. 133. menciona: “De allí que sea posible afirmar que la ley es el fruto final de las experiencias sociales, en las que el hombre por su afán natural de hacer lo que es bueno para sí y para los demás establece códigos de ética que garanticen y coadyuvan a conservar dichas conductas de bienestar, con lo que se salvaguarda la sociedad y se garantiza el fracaso de aquellos actos oportunistas y de contraria tendencia al bienestar de la sociedad”.

relaciones sociales y mercantiles de los individuos. Esta concepción ética ha sido considerada como el punto de partida para una competencia leal y honesta, que no sólo permita mantener a los clientes, sino aumentarlos de acuerdo a las posibilidades de oferta²¹.

Debe reconocerse que el tema de la ética de la competencia resulta complejo pues el deber ser indica que los actos de competencia, que se realizan dentro del mercado, no deben tener como único marco a la ley, pues los postulados de una ética ideal van más allá de las disposiciones legales que regulan la competencia²²; mientras que la concepción imperante de la ética de la competencia parte de un juicio de valor que se estructura en un marco económico donde el juego de libre mercado dicta las pautas, bajo este sentido los participantes del mercado solo se limitan al cumplimiento de las leyes.

Por lo anterior, resulta importante analizar la concepción del libre mercado, su regulación y la evolución que ha tenido dentro tanto en Colombia como en España. La forma de concebir el libre mercado ha cambiado acorde a las circunstancias históricas, económicas y sociales, de manera tal que las

²¹ Al respecto debe tenerse en cuenta que la competencia implica la participación de un gran número de actores (participantes del mercado), unos que ofrecen un producto o servicio determinado, a un igualmente número de personas que quieren sean convertidas en consumidores fidelizados. Precisamente el debate competitivo se centra en el proceso de enamoramiento que se hace a esos llamados consumidores o demandantes de productos y servicios, y a quienes se les presenta un sin número de ofertas, para que una vez sea aceptado tanto el bien, como la marca y la empresa, y sean considerados clientes, puedan mantenerlos en tal estatus. Lo anterior guarda relación con la función económica de la competencia que permite evitar posiciones dominantes en la economía y un mejoramiento continuo en cuanto al abastecimiento suficiente del mercado con bienes y servicios. Al respecto puede consultarse a RESICO, M., *Introducción a la Economía Social de Mercado*. Buenos Aires: Fundación Konrad Adenauer, 2010, pp.73-74.

²² Al respecto MUÑOZ CARDONA, A., "Algunos problemas de la ética en una economía de mercado". Op.cit, p.131. menciona: "Para la filosofía moral el verdadero accionar ético trasciende la ley, por lo tanto, no es totalmente válida la discusión sobre la ley positiva como única vía aceptable para enmarcar el deber ser de un empresario".

actuales Constituciones han consagrado disposiciones que regulan la economía que por un lado, buscan dirigir a los actos del mercado de manera que no se pierda de vista el horizonte fijado por los fines constitucionales establecidos en cada Estado; por otro lado, establecen los deberes y derechos de los que participan en el mercado; y finalmente, determinan diferentes grados y mecanismos de intervención en la economía que tienen como fin mantener el orden y garantizar la protección del interés general.

A continuación se hará referencia a la forma como el Estado español y el colombiano ha concebido un modelo económico en sus Cartas Políticas, entre otros aspectos relevantes para el presente trabajo.

4. Modelo económico constitucional en España según el artículo 38 superior

Tal como lo menciona, GERPE LANDÍN, en la Constitución española de 1978²³ no hay una concepción unificada sobre el tipo de modelo económico que concibe la Constitución española. Por una parte se encuentra la concepción de una economía social de mercado, que permite combinar la lógica liberal y las políticas sociales; otra interpretación plantea que en la Constitución se hace referencia a una economía de mercado, y una última plantea la neutralidad de la Constitución, que permite la posibilidad de implementar cualquiera de las

²³BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978.

opciones²⁴.

En primer lugar ha de hacerse mención al artículo 38 de la Constitución española que establece: *“Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”*.

Sobre la anterior disposición, autores como RODRÍGUEZ PÉREZ consideran que con el reconocimiento de una economía de mercado como marco de la libertad de empresa se está haciendo referencia a un capitalismo de mercado o modelo económico de mercado, que se rige por las leyes de la oferta y la demanda, sin embargo este maco económico se encuentra en los límites del interés general y social de la comunidad²⁵.

El autor en mención discrepa de las consideraciones referentes a que la Constitución española es neutral respecto a un modelo económico pues se decanta por un economía de libre mercado, sin embargo esto no implica que no se posibilite el desarrollo de políticas socioeconómicas y que el Estado pueda tener un papel orientador de la economía, lo que resulta concordante con la naturaleza social del Estado español. Al respecto se encuentran disposiciones constitucionales que establecen el papel activo del Estado en la economía como el artículo 1.1 y el artículo 9.2 , que se refiere a la naturaleza “social” del Estado

²⁴GERPE LANDÍN, M., *Principios estructurales de la Constitución Española*. Barcelona: UOC Papers. 2002.p.32

²⁵ RODRÍGUEZ PÉREZ, J., *El derecho a la libertad de empresa del artículo 38 de la Constitución Española: estudio sobre su interpretación y las dificultades para su desarrollo y aplicación*. Tesis doctoral. Universidad de las Palmas de Gran Canaria. 2011. pp. 219-222

y su posición activa, la planificación económica que se contempla en los artículos 40.1, 130.1 y 131.1, y las posibilidades de intervención en el proceso económico, tal como lo establece el artículo 128.2²⁶. p.340

En igual sentido CIDONCHA MARTIN considera que la Constitución española consagra una economía de mercado abierta, propia del sistema capitalista, cuyos tres elementos fundamentales son el mercado, la libertad de empresa y la propiedad privada. En tal sentido, no hay neutralidad ni se contempla la coexistencia de varios sistemas económicos. Sin embargo, el autor en mención considera que si pueden llegar a coexistir diversas economías de mercado específicas, según las políticas establecidas por los poderes constituidos. Estas políticas que pueden llegar a delimitar la economía de mercado abierta establecida en la Constitución pero dentro de unos límites, de manera que no se caiga en los extremos de una economía socializante que acabe con los elementos del modelo económico de mercado (propiedad privada, libertad de empresa y mercado) ni una economía totalmente liberal que desconozca el Estado Social Español. En tal sentido, se puede considerar que si bien se contempla una economía de mercado propia del modelo económico capitalista, esta se encuentra matizada por la naturaleza social del Estado español²⁷.

Ahora bien, hay otras opiniones que se decantan más por darle un énfasis más social al modelo económico constitucional, dado que constitucionalmente

²⁶ RODRÍGUEZ PÉREZ, J., El derecho a la libertad de empresa del artículo 38 de la Constitución Española: estudio sobre su interpretación y las dificultades para su desarrollo y aplicación. Tesis doctoral. Universidad de las Palmas de Gran Canaria. 2011.p.340

²⁷ CIDONCHA MARTIN, A., La libertad de empresa en el marco de la economía de mercado: artículo 38 de la Constitución española. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Madrid. 2004. P. 533

se establecen instrumentos como la nacionalización, la intervención de empresa y la planificación, que se consagran en los artículos 128 y 131, además de lo dispuesto respecto a la propiedad privada²⁸ - derecho que guarda directa relación con los medios de producción y desarrollo de la economía- que es un derecho limitado por la función social y el intereses general, en el cual se contempla la posibilidad del intervencionismo público.

Esta concepción guarda concordancia con la concepción del principio de igualdad, que implica la búsqueda de una igualdad real, así como la garantía de prestaciones mínimas a los ciudadanos. De igual manera, se consagran otros derechos de carácter social²⁹, que junto con facultades del Estado para intervenir en la economía configuran lo que, según GERPE LANDÍN y un sector de la doctrina, se ha sido designado como la constitución económica entendida como *“la constitucionalización de elementos configuradores del orden fundamental del sistema económico”*³⁰.

Al respecto, MARTÍNEZ HERRERA menciona, a partir de lo considerado por jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que la economía de mercado es el modelo económico reconocido por la Constitución española, sin embargo este modelo se encuentra enmarcado por las exigencias del Estado social, referentes a la promoción de las condiciones de igualdad y libertad, y a la

²⁸ Al respecto la Constitución Española establece en su Artículo 33: “1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. 3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”.

²⁹ En los artículos 28 se reconocen los derechos a sindicarse libremente y el derecho a la huelga de los trabajadores, en el artículo 33 se reconoce la función social de la propiedad y en el artículo 37, el derecho a la negociación colectiva laboral.

³⁰ GERPE LANDÍN, M., *Principios estructurales de la Constitución Española*, Op. Cit., p.32

promoción de la participación de los ciudadanos en la vida económica, tal como lo dispone el artículo 9.2 de la Carta Política española³¹. Debido a estas disposiciones el modelo económico de mercado tiene un carácter social, que parte de la influencia del principio de neutralidad económica y que implica que la Constitución garantiza de un determinado sistema económico sin establecer su clase y por ende la valoración de la constitucionalidad de las medidas adoptadas por los poderes públicos no pueden hacerse con referencia a un determinado modelo³²

Respecto a la evolución del modelo económico, FERNÁNDEZ NAVARRETE menciona que la Constitución española de 1978, dio paso de una economía cerrada a una economía abierta, con un modelo de economía social de mercado de tipo descentralizado en el ámbito interno, dada la creación del Estado de las autonomías y la atribución de competencia a las Comunidades Autónomas, y en el ámbito externo al posibilitar el ingreso del Estado español a la Comunidad Europea, hoy Unión Europea³³, esto último generó un cambio en las relaciones económicas de España en temas comerciales y financieros.

Según FERNÁNDEZ NAVARRETE, la descentralización externa ha sido

³¹ MARTÍNEZ HERRERA, K., *Límites al ejercicio de la libertad de empresa*, 2015, Tesis doctoral, Universidad de Alicante, 2015, p.67, disponible en: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/54467/1/tesis_karla_georgia_martinez_herrera.pdf (Consultado por última vez el 22 de agosto de 2018)

³² MARTÍNEZ HERRERA, K., *Límites al ejercicio de la libertad de empresa*, Op. Cit., p.222

³³ Al respecto FERNÁNDEZ NAVARRETE, D., "El modelo económico español: una economía abierta y descentralizada" en *Estudios Internacionales*, núm. 167, 2010., menciona: "Con tal finalidad y también para atender la descentralización interna, la Constitución había previsto la correspondiente reserva de competencias en el ya citado apartado 1 del artículo 149. Adicionalmente, el art. 93 establecía la potencial atribución de competencias a un organismo internacional en los siguientes términos: «Mediante la ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión». p. 223.

positiva para España, pues ha permitido una mayor apertura externa del comercio de bienes y servicios, y con un elevado grado de internacionalización en los movimientos de capital³⁴. Pero por otra parte, la descentralización interna implementada mediante las Comunidades Autónomas, no ha rendido los mismos beneficios pues, según el autor en mención, no ha contribuido a la convergencia regional, ni a la unidad de mercado, por causa de fenómenos como la burocracia, el clientelismo político, el despilfarro del gasto público y la insolidaridad; por tal razón existen opiniones respecto a que sería necesaria una delimitación clara y cerrada de las competencias que pueden ser transferidas a las Comunidades Autónomas³⁵.

Para GOIG MARTÍNEZ, la Constitución española consagró preceptos que dieron respuesta a los partidos políticos que exigían la contemplación de sus ideologías en materia económica, lo que hizo que se acogieran conceptos generales, considerados por la doctrina como ambiguos, por lo que no hay establecida una organización económica única y excluyente.³⁶ Si bien, las interpretaciones van desde la concepción de una económica de mercado hasta una economía planificada pasando por una economía social, lo cierto es que la Constitución española contiene una serie de principio básicos de orden económico que deben ser entendidos de manera unitaria que direccionan a una economía social de mercado³⁷.

³⁴ FERNÁNDEZ NAVARRETE, D., "El modelo económico español: una economía abierta y descentralizada", Op., Cit., p.227.

³⁵ FERNÁNDEZ NAVARRETE, D., "El modelo económico español: una economía abierta y descentralizada", Op. Cit., p.243

³⁶ GOIG MARTÍNEZ, J., *Comentarios a la Constitución Española. Tomo III - Artículos 24 a 38 de la Constitución Española de 1978*. Madrid: Edersa. 2006. p.733.

³⁷ GOIG MARTÍNEZ, J., *Comentarios a la Constitución Española. Op. Cit.*, pp. 729-745.

Entre los elementos principales del modelo de economía social de mercado en el Estado español, se encuentra la concepción de la propiedad privada, como un derecho angular de la actividad económica, y la libertad de empresa con una orientación social. De igual manera, se establece un paralelo entre la iniciativa pública y privada en la economía, lo que implica que se reconoce la importancia de la intervención de los poderes públicos para tutelar el sistema económico de manera que se proteja la libertad de empresa y la productividad, en respuesta a las exigencias del interés general³⁸.

4.1 La propiedad privada en España como elemento de su modelo económico constitucional

La propiedad privada, junto con la libertad de empresa y la libre competencia, se configura como una de las bases del modelo económico constitucional de España que permiten definir y orientar la actividad de mercado y los actos que se desarrollan en el él. Hacer referencia al derecho de propiedad privada es relevante por su relación con la libertad de empresa, dado que el ejercicio de este último derecho implica el libre uso de sus propiedades como capital necesario para participar en las actividades del mercado como productores de bienes y servicios. Dada la relevancia del derecho de la propiedad privada, se hará una breve referencia a sus características y contenido como derecho constitucional en España.

Desde el derecho romano y la teoría jurídica se han establecido las

³⁸GOIG MARTÍNEZ, J., *Comentarios a la Constitución Española. Op. Cit.*, p.737

generalidades que integran el concepto de propiedad privada, al respecto PETIT considera al dominio o propiedad, como el derecho que puede recaer sobre una cosa y que otorga a su titular facultades que se refieren al uso, el fruto y el abuso³⁹.

La anterior concepción, que se enmarca dentro de la noción clásica de la propiedad privada, considera a ésta como un derecho absoluto y de naturaleza individual, sin embargo a lo largo de la historia se han dado cambios sociales y económicos que han permitido la evolución del concepto de propiedad.

Según GOIG MARTÍNEZ, la propiedad en la Constitución española es concebida como derecho de tipo económico, pues es un referente a las libertades propias del Estado liberal. Sin embargo, al igual que en Colombia, a la propiedad se le asigna una función social y, así mismo, la posibilidad de su privación por motivos de utilidad pública e interés general, lo que es propio del Estado social y democrático de derecho⁴⁰.

A pesar de que lo anterior resulta claro, existe diversas posiciones respecto a si en el ordenamiento constitucional español, la propiedad tiene el rango de derecho fundamental o tan solo un derecho económico, pues este no

³⁹Al respecto, PETIT, E., *Tratado elemental de derecho romano*. Buenos Aires: Ediciones jurídicas, 1996. p. 230. describe estas facultades como: "a) El ius utendi o usus que es la facultad de servirse de la cosa y de aprovecharse de los servicios que pueda rendir fuera de sus frutos; b) El ius fruendi o fructus, derecho de recoger todos los productos; c) El ius abutendi o abusus, es decir, el poder de consumir la cosa, y por extensión, de disponer de ella de manera definitiva, destruyéndola o enajenándola (...)". La concepción romana de la propiedad fue adoptada por el Código civil Colombiano, en el art 669, en donde se define la propiedad en los siguientes términos: "El dominio que se llama también propiedad es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno". El texto subrayado fue declarado inexecutable por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-595 de 1999, dicha decisión se fundamenta en la concepción de propiedad en la Constitución Política de 1991, en donde se consagra la función social de la propiedad y, por ende, dicho derecho pierde su carácter absoluto.

⁴⁰ GOIG MARTÍNEZ, J., *Comentarios a la Constitución Española*. Op. Cit., p. 510

es susceptible de amparo constitucional.

GOIG MARTÍNEZ considera que debe hacerse una interpretación sistemática, del texto constitucional, sin tener en cuenta la normatividad civil de España. Desde este punto de vista, la Constitución española no concibe a la propiedad como un mero atributo de la personalidad, cuyo contenido resultaba inviolable; lo concibe como un derecho que puede ser susceptible de protección mediante el recurso de inconstitucionalidad de una ley o disposición normativa con fuerza de ley que no respete el contenido esencial de este derecho⁴¹. En tal sentido, la propiedad sí tendría el rango de derecho fundamental que implica la garantía de la participación en la economía y el goce de los frutos según las capacidades de cada individuo, empero esto significa que sea un derecho ilimitado y exclusivo, pues su función social regula su ejercicio que debe estar encaminado hacia la consecución de la justicia social.

Esto último se relaciona con la libertad de empresa, pues la propiedad, al estar enmarcada dentro de un Estado social y democrático de derecho, se ve expuesta a posible intervención del Estado para lograr los fines del estado respecto a un orden social y la igualdad⁴².

Según ANGUITA VILLANUEVA, el Tribunal Constitucional ha acogido el concepto de propiedad como situación jurídica, es decir como conjunto de derechos y deberes⁴³. El autor en mención señala las características de la concepción constitucional de la propiedad, entre las más importantes se

⁴¹ GOIG MARTÍNEZ, J., *Comentarios a la Constitución Española*. Op. Cit., p.511

⁴² GOIG MARTÍNEZ, J., *Comentarios a la Constitución Española*. Op. Cit., p.539

⁴³ ANGUITA VILLANUEVA, L., *El derecho de propiedad privada en los bienes de interés cultural*. Madrid: Dykinson, D.L. 2006. P. 22, cita la sentencia STC 37/1987 del Tribunal Constitucional Español en donde se hace referencia a su contenido del derecho de propiedad privada.

encuentra su reconocimiento como derecho, su función social como delimitante de su contenido y que implica facultades y obligaciones, el respeto del legislador por su contenido esencial, la privación del derecho bajo causa justificada de interés público o social y el reconocimiento de indemnización. Según el autor, el derecho de propiedad privada al estar incluido en la Sección 2.^a, Capítulo Segundo, Título I, «De los derechos y deberes de los ciudadanos», y tiene rango de derecho fundamental sin embargo la ley debe respetar su contenido esencial⁴⁴.

Respecto a la función social, para el en mención, este es un principio general del derecho, mas no es parte del contenido esencial del derecho de propiedad. Ese contenido esencial hace referencia a *“la facultad del propietario de transformar el bien objeto del derecho en su equivalente económico. Al fin y al cabo la mejor expresión de utilidad individual en un derecho patrimonial es su convertibilidad en dinero. Tanto es así que es un matiz cada día más aplicable a otro tipo de derechos como los personales”*⁴⁵.

De lo anterior se puede concluir que el derecho a la propiedad privada en España, más allá del debate de si es o no un derecho de rango fundamental, adquiere una estrecha relación con la competencia, en la medida en que quienes intervienen en el mercado, como oferentes y demandantes de bienes y servicios, tienen una protección especial sobre dichas prestaciones y sus respectivos derechos. Lo anterior también supone una seguridad jurídica en relación con aspectos referentes a la propiedad intelectual como: el usos de signos diferentes

⁴⁴ ANGUITA VILLANUEVA, L., *El derecho de propiedad privada en los bienes de interés cultural*. Op. Cit., p.32

⁴⁵ ANGUITA VILLANUEVA, L., *El derecho de propiedad privada en los bienes de interés cultural*. Op. Cit., p.44

dentro del mercado, la no denigración, la no generación dolosa de confusiones e imitaciones, entre otros casos; pero, así como se generan derechos derivados de la propiedad privada e intangible, también surgen obligaciones reciprocas dentro del arte de la competencia, lo que impone obligaciones de carácter negativo o de no hacer, como lo sería el no incurrir en tales comportamientos que supone el obrar correctamente y de buena fe en el mercado, atendiendo los lineamientos éticos del sector comercial o empresarial.

5. El modelo económico constitucional en Colombia

El modelo económico colombiano se caracteriza por ser un modelo capitalista mixto⁴⁶, en razón a la adopción de una economía social de mercado, consagrada en la Constitución Política colombiana de 1991⁴⁷, que se caracteriza por la confluencia de la libertad de empresa y la libre competencia económica con el interés general y la consecución de los fines sociales del Estado. Al respecto la Corte Constitucional ha mencionado lo siguiente: *“La Carta adopta un modelo de economía social de mercado, que reconoce a la empresa y, en general, a la iniciativa privada, la condición de motor de la economía, pero que limita razonable y proporcionalmente la libertad de empresa y la libre*

⁴⁶ El modelo económico mixto se caracteriza, según SPENCER, M., *Economía contemporánea*. 3 ed. Barcelona: Reverte S.A. 1993, p.18, por ser un modelo intermedio entre la economía de mercado y la economía dirigida en el que los aspectos referentes a la producción se rigen por el libre mercado y las decisiones de las autoridades estatales. Respecto a este modelo menciona ALARCÓN PEÑA, A., “La libre competencia económica en el derecho colombiano: una revisión desde la economía social de mercado y sus implicaciones normativas”, en Revista *Prolegómenos - Derechos y Valores*, Vol.XIX, n° 37, 2016. p. 111. “La economía social de mercado no es un sistema económico que se halle prescrito por el constituyente colombiano. Se trata más bien de un sistema que reconoce la Corte Constitucional y la Constitución colombiana a partir del análisis sistemático de los principios, libertades y preceptos de contenido económico que contempla. Sus orígenes pueden remontarse a las décadas de los veinte y treinta en Alemania con la teoría de la Escuela de Friburgo como respuesta a la crisis económica del Estado que se dio a mediados del siglo XIX”.

⁴⁷ Constitución Política de 1991, de 4 de julio de 1991 (Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991).

competencia económica, con el único propósito de cumplir fines constitucionalmente valiosos, destinados a la protección del interés general. Este marco de referencia, a su vez, tiene profundas implicaciones en el modo en que se comprende los derechos y libertades de los agentes de mercado”⁴⁸.

Lo anterior implica un grado de intervención estatal de tal manera que el papel del Gobierno y el Poder Legislativo estará circunscrito a establecer políticas públicas de incentivos para: la generación de empresa, generación de empleo, políticas de competencia y de precios en el mercado⁴⁹. Con la intervención del Estado se evita que todo quede al libre juego de la oferta y la demanda, por cuanto se establecen parámetros legales que impiden, por lo menos en su espíritu, el abuso de derechos, restricciones y actos desleales en el mercado.

En el marco del Estado Social de Derecho y el modelo de economía capitalista mixto, la propiedad privada de los bienes y recursos se encuentra en manos de las empresas y personas particulares, con la intención de hacerlos productivos y que redunden en beneficio de la sociedad, como una forma de

⁴⁸Sentencia C-228 de la Corte Constitucional, de 24 de marzo de 2010.

⁴⁹ Sobre el grado de intervención estatal en Colombia, la Corte Constitucional colombiana, en sentencia C-228 de 2010, ha mencionado que: “La intervención del Estado en la economía corre por cuenta de distintos poderes públicos y se ejerce por medio de diferentes instrumentos. Un rol protagónico corresponde sin duda, al Congreso de la República, por medio de la expedición de leyes, bien sea que se trate específicamente de leyes de intervención económica (Arts. 150.21 y 334), como de otras leyes contempladas en el artículo 150 constitucional (por ejemplo, las leyes marco del numeral 19, o las leyes que versen sobre servicios públicos domiciliarios previstas en el numeral 23 de la misma disposición) o en general mediante el ejercicio de su potestad de configuración en materia económica. Pero la Constitución de 1991 también le confirió a la rama ejecutiva del poder público importantes competencias en la materia, no sólo mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria, sino asignándole específicas atribuciones de inspección, vigilancia y control respecto de ciertas actividades o respecto de determinados agentes económicos. En conclusión, la Carta de 1991 tanto en su parte dogmática, como en su parte orgánica configuró un Estado con amplias facultades de intervención en la economía, las cuales se materializan mediante la actuación concatenada de los poderes públicos”.

presentar la función social⁵⁰. La generación de bienes y recursos a partir de otros, implica no sólo un beneficio particular, sino también social, en la medida en que ese crecimiento empresarial tiene como efecto positivo la necesidad de competir con calidad, con innovación, con precios, etc., dentro de los límites del bien común que satisface necesidades de los consumidores.

Y es que no hay que ir muy lejos en el análisis de la institución de la propiedad privada, para entender que a mayor generación de recursos por los agentes del mercado es mayor la competencia y, por tanto, debe ser mayor la calidad y, claramente, mayor la carga de la función social que retribuye positivamente los intereses de la sociedad y de los consumidores concretamente. Podemos afirmar en este punto que se trata de una relación directamente proporcional entre crecimiento empresarial, competencia, calidad, cargas desde la función social y beneficio social.

Otros aspectos que permiten contextualizar el modelo económico colombiano y explicar la forma como se relacionan los diferentes actores dentro del intercambio de bienes y servicios son la libertad de empresa y la libertad de elección.

La libertad de empresa propone la posibilidad de acceder a factores y

⁵⁰ Dentro del libre mercado, la propiedad privada desempeña un papel fundamental, puesto que se constituye como punto de partida que permite constitucionalmente sembrar las bases de la libertad de empresa y, la libre y leal competencia. Esta concepción de la propiedad ha sido complementada, en los modelos de Estado Social de Derecho, con la denominada función social de la propiedad, respecto a esta concepción de la propiedad privada DUGUIT, L., *Las transformaciones generales del derecho privado desde el Código de Napoleón*. México, D.F.: Ediciones Coyoacán, 2007. planteó la función social de la propiedad en contraposición a la concepción de la propiedad privada como un derecho absoluto. Esta función social fue adoptada en varios ordenamientos constitucionales, entre estos el colombiano, como un cambio relevante que busca la consecución de unos de los fines del Estado social, como es la disminución de la desigualdad económica y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

recursos de producción, de manera que agentes productores puedan ofertar bienes y servicios de acuerdo a su objeto social en aras de obtener utilidades que les permitan acceder a nuevos recursos económicos y transformarlos en nuevas mercancía o servicios, que a su vez serán ofrecidos en el mercado⁵¹. En la actualidad, la libertad de empresa puede generar crecimientos significativos dados la facilidad de acceso al mundo y el sistema globalizado que impera actualmente, que se encuentra apoyado en el uso de las tecnologías de la información o TICs.

Por su parte, la libertad de elección⁵² aplica a las empresas, en la escogencia de su objeto social, y a los consumidores, en la elección libre de productos y servicios según las conveniencias y necesidades particulares. Así mismo, aplica a otros actores que pueden vincularse como trabajadores, según la oferta laboral del sector productivo de acuerdo con su formación, experiencia, conocimiento y capacidad; esto influye notablemente en el crecimiento empresarial y en una competencia más fuerte, pero a su vez limpia y leal.

5.1 La propiedad privada en Colombia y su relación con la competencia

Ya se ha hecho mención a la propiedad privada como un elemento del modelo económico mixto. A continuación se abordará la concepción de la

⁵¹ Sobre la libertad de empresa como un derecho en el ordenamiento colombiano puede consultarse a SABOGAL BERNAL, L., "Nociones generales de la libertad de empresa en Colombia", en *Revista E – Mercatoria*, n°1, 2005.

⁵² Al respecto SARWAT, J., y AHMED SABER, M., "What Is Capitalism?", *Op. cit*, p. 44, hace mención a la Libertad de elección con respecto al consumo, a la producción y a la inversión, y lo identifica como un pilar del capitalismo. Una postura contraria a lo anterior es la planteada por JIMÉNEZ GÓMEZ, I., "La ilusión de la libertad de elección", *El Comercio Justo en España 2013 Diagnósticos y alternativas en clave europea*, 2004, pp. 28 a 37, que considera que no existe como tal la libertad de elección, debido a que no se tiene plena conciencia sobre el impacto social y medioambiental que genera la producción de lo que se consume.

propiedad privada como un derecho y sus implicaciones en la economía de mercado en Colombia. En la actualidad, diversos ordenamientos conciben a este derecho como un derecho relativo y limitado⁵³, tal como sucede según lo mencionado sobre la Constitución española, lo que guarda relación con el marco del Estado Social de Derecho, en donde este derecho cumple con una función social⁵⁴.

En relación con lo anterior, la Corte Constitucional mediante sentencia T-427 de 1998 ha considerado: *“Con la expedición de la Constitución de 1991, el concepto de propiedad ha asumido nuevos elementos que le han dado una nueva connotación y un perfil de profunda trascendencia social. La propiedad privada ha sido reconocida no sólo como un derecho sino como un deber que implica obligaciones, y en esa medida el ordenamiento jurídico garantiza no sólo su núcleo esencial, sino su función social y ecológica, que permite consolidar los derechos del propietario con las necesidades de la colectividad”*.

Dentro del contexto del Estado Social de Derecho colombiano se

⁵³ Sentencia C-189 de 2006 de la Corte Constitucional, se ha mencionado sobre la evolución del concepto de propiedad privada lo siguiente: “El concepto de propiedad no ha sido una idea estática e inamovible. En un comienzo en el derecho romano fue concebido bajo una estructura sagrada, absoluta e inviolable, que a pesar de ser abandonada en la época feudal por razón de la restricción del comercio, fue retomada al amparo del triunfo de las revoluciones burguesas, configurándose -en ese momento- como un derecho natural de los ciudadanos contra la opresión del monarca. De esta forma el derecho a la propiedad, aseguró a cada hombre un espacio exclusivo e imperturbable en el que no existía injerencia alguna sobre sus bienes, y que garantizaba un poder irrestricto y autónomo sobre sus posesiones. Sin embargo, esa noción clásica de la propiedad, que se inscribe en una concepción individualista, progresivamente fue cediendo a las exigencias de justicia social y de desarrollo económico sostenible, que le imprimieron una importante variación en su concepción, pues pasó de ser considerada como un derecho absoluto para convertirse en un derecho relativo, susceptible de limitación o restricción, en aras de hacer efectivos los intereses públicos o sociales que priman en la sociedad”.

⁵⁴ Sentencia C-595 de 1999, la Corte Constitucional Colombiana ha considerado sobre la función social lo siguiente: “La función social de la propiedad presenta diversas y matizadas caracterizaciones, las cuales están determinadas por la naturaleza de los bienes, su clase, y la entidad que es titular de los derechos que de ella emanan, así como también por la posición económica de las personas que la poseen. La función social tiene, por una parte, el significado de moderar y restringir el alcance del derecho de propiedad, mientras que por otra parte, le corresponde el de implicar una mayor afirmación de ciertas clases de propiedad”.

encuentra consagrada la protección a la propiedad privada en el artículo 58 de la Carta Política de 1991⁵⁵, por tal razón puede afirmarse que la propiedad se constituye como la institución predominante dentro del modelo económico colombiano.

En cuanto a la propiedad intelectual, el ordenamiento jurídico colombiano también ha establecido un ámbito de protección sobre los bienes inmateriales que la conforman. Al respecto, la Constitución Política colombiana, en su artículo 61 añade: “*el Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley*”; del mismo modo, el Código Civil advierte en el artículo 671 que en materia de propiedad intelectual “*las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores*”. Lo anterior, permite establecer que la regulación en materia de propiedad intelectual es especial y, por lo tanto, no le aplican las mismas normas de la propiedad común.

Lo anterior supone una relación entre la propiedad privada y la competencia, tal como lo expone PARRA SATIZÁBAL, en el sentido que los bienes de propiedad privada, entre estos los bienes intangibles de la propiedad intelectual, son objeto de operaciones mercantiles y diversos negocios jurídicos

⁵⁵ El artículo 58 de la Constitución Política de 1991 (Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991) dispone: “Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa - administrativa, incluso respecto del precio”.

que permiten el desarrollo de las actividades empresariales⁵⁶, lo que a su vez permite el crecimiento económico y la producción de productos y servicios, que ofrecen una mayor variedad para los consumidores.

A pesar de lo anterior, es común ver que, por falta de información, existe la concepción por parte de empresarios y participantes del mercado referente a que los propietarios de un producto o los titulares de un derecho sobre un signo distintivo tienen un derecho de alcance absoluto o ilimitado, situación que desde el punto de vista legal no es válida en la medida que para el titular de un bien nacen unas obligaciones que deben cumplirse y que implican no transgredir las libertades de otros, lo que puede ser enmarcado dentro del principio de la prohibición del abuso del derecho, con las consecuencias jurídicas establecidas en la Ley. Sobre este tema se profundizará posteriormente en este trabajo, no sin antes contextualizar de manera más concisa el tema del libre mercado y la libre competencia.

CAPITULO II. La competencia en el marco constitucional y legal de Colombia y España

1. Libertad de empresa y libre competencia en España

La libertad de empresa se encuentra consagrado como un derecho en el artículo 38⁵⁷, Este derecho ha sido considerado como un derecho

⁵⁶ PARRA SATIZÁBAL, C., “Relación entre la propiedad intelectual y el Derecho a la competencia: mucho más que asuntos de competencia desleal”, en *La propiedad inmaterial*. n° 5, 2002, pp.17-36.

⁵⁷ El artículo 38 de la Constitución Española de 1978 establece: “Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”.

fundamental por parte por de la doctrina. Según MARTÍNEZ HERRERA, la libertad de empresa es un derecho fundamental de contenido económico delimitado por el legislador, quien debe a su vez respetar su contenido esencial, lo cual es garantizado por el Tribunal Constitucional⁵⁸. Si bien la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha reconocido a la libertad de empresa como un derecho fundamental⁵⁹, es claro que este derecho tenga tal categoría pues la misma Constitución en su artículo 53.1 lo establece, al disponer que estos vinculan a los poderes públicos e imponiendo al legislador el respeto por su contenido esencial.

Ahora bien, la diferencia que tiene el derecho a la libertad de empresa con otros derechos fundamentales es que este no goza de protección por medio de recurso de amparo, lo que resulta contradictorio si se tiene en cuenta que la garantía del artículo 53, respecto al respeto por su contenido esencial⁶⁰.

GOIG MARTÍNEZ hace referencia a lo considerado por la jurisprudencia española que define a la libertad de empresa *“como el derecho a iniciar y sostener en libertad la actividad empresarial cuyo ejercicio está disciplinado por normas de muy distinto orden”*⁶¹. Según el autor la libertad de empresa comprende la libertad de inversión, como el derecho de organizar la producción, colocar bienes y servicios en el mercado y contratar libremente. Estos aspectos hacen referencia a la dimensión subjetiva de crear y dirigir su propia empresa, que deben ejercerse dentro del marco de los mandatos constitucionales de

⁵⁸ MARTÍNEZ HERRERA, K., *Límites al ejercicio de la libertad de empresa*, Op. Cit., P.113.

⁵⁹ MARTIEZ HERRERA, K., *Límites al ejercicio de la libertad de empresa*, Op. Cit., hace referencia a la STC 37/1981, de fecha 16 de noviembre de 1981.

⁶⁰ Entre otras MARTIEZ HERRERA, K., *Límites al ejercicio de la libertad de empresa...* Op, Cit.,p.133

⁶¹GOIG MARTÍNEZ, J., *Comentarios a la Constitución Española*. Op. Cit., pp. 729-745, hace mención a sentencias entre la que se encuentran la S.T.C. 225/1993, de 8 de julio.

igualdad, solidaridad, interés general; además de someterse a las regulaciones autonómicas y locales que disciplinan varios aspectos de relevancia. Por otra parte, se tiene la dimensión objetiva de la libertad de empresa entendida como un elemento esencial del sistema económico que se rige por una normatividad específica⁶².

La doctrina del Tribunal Constitucional español ha hecho referencia al contenido del derecho a la libertad de empresa. Al respecto señala que este derecho comprende *“no solo la libertad para crear una empresa y actuar en el mercado, sino también, por lo que aquí importa, la libertad para fijar los objetivos y planificar la actividad de esa empresa en atención a los recursos y a las condiciones del mercado [SSTC 96/2013, de 23 de abril, FJ 6; 112/2006, de 5 de abril, FJ 8, y 225/1993, de 8 de julio, FJ 3 b)], lo que comprende la “libertad de inversión” en expresión utilizada por la ya citada STC 112/2006, FJ 4”*⁶³

Así mismo señala que la libertad de empresa *“no es un derecho absoluto e incondicionado pues su ejercicio debe realizarse con plena sujeción a la normativa sobre ordenación del mercado y de la actividad económica general”* esto porque la libertad de empresa no implica que *“el derecho a acometer cualquier empresa” o a ejercerla sin traba ni limitación de ningún tipo, “sino sólo él [derecho] de iniciar y sostener en libertad la actividad empresarial, cuyo ejercicio está disciplinado por normas de muy distinto orden”*⁶⁴

Ahora bien, las restricciones al derecho de la libertad de empresa deben ser respetuosas con el artículo 38 Constitución Española. Las restricciones

⁶² GOIG MARTÍNEZ, J., *Comentarios a la Constitución Española*. Op. Cit., pp. 738-739.

⁶³ Véase STC 35/2016, de 3 de marzo de 2016.

⁶⁴ Véase STC 83/1984, de 24 de julio.

pueden implicar la prohibición sobre la libre circulación de bienes, que afectan tanto a la libertad de empresa y el derecho a la propiedad privada, lo que a su vez afecta el desarrollo de la actividad empresarial y el acceso al mercado. El tribunal Constitucional dentro de su jurisprudencia ha establecido que las normas que imponen restricciones son sometidas a un análisis a partir del principio de *proporcionalidad*, que ha sido empleado desde la STC 66/1991, de 22 de marzo⁶⁵. En el que se verifique el objetivo que persigue una determinada restricción, su legitimidad constitucional, y la relación de causalidad y necesidad que debe existir entre la prohibición y el medio ordenado para hacerla posible.

El Tribunal Constitucional ha hecho referencia a que el test de proporcionalidad ha sido aplicado en aquellos casos donde las regulaciones “pueden afectar al acceso al mercado, al comienzo en el ejercicio de la actividad o a regulaciones autonómicas que pueden introducir desigualdad en las condiciones de ejercicio de una actividad empresarial”⁶⁶. Sin embargo, ha considerado el Tribunal que cuando se trata de regulaciones que “afectan al ejercicio de una actividad empresarial, sin afectar al propio acceso a la misma”, solamente se verifica si las medidas son “constitucionalmente adecuadas”, en el sentido de poder determinar si una determinada medida “resulta adecuada para la consecución de un fin constitucionalmente legítimo y en caso de superarse

⁶⁵El Tribunal Constitucional en STC 35/2016, de 3 de marzo de 2016, menciona que : “[D]esde sus primeras resoluciones (STC 26/1981, fundamento jurídico 15), ha venido a decir el Tribunal que, no siendo los derechos que la Constitución reconoce garantías absolutas, las restricciones a que puedan quedar sometidos son tolerables siempre que sean proporcionadas, de modo que, por adecuadas, contribuyan a la consecución del fin constitucionalmente legítimo al que propendan, y, por indispensables, hayan de ser inevitablemente preferidas a otras que pudieran suponer, para la esfera de libertad protegida, un sacrificio menor”.

⁶⁶ Véase STC 96/2013, de 23 de abril

ese primer examen, se verifica si la medida resulta adecuada para la consecución de ese objetivo”⁶⁷.

En lo referente a la libre competencia, señala MARTÍNEZ HERRERA, que si bien el artículo 38 de la Constitución española no hace mención a ello, se entiende que dicho concepto se integra a través del reconocimiento de la libertad de empresa. Sin embargo, cabe señalar que el artículo 51 de la Constitución española establece el principio de protección del consumidor⁶⁸, lo que guarda relación con la garantía de la libre competencia. De igual manera la libre competencia se encuentra implícito, en lo dispuesto en la normativa comunitaria sobre la libertad de empresa, más precisamente en el artículo 16 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales aprobada por el Consejo Europeo de Niza en el año 2000 (Diario Oficial de la Unión Europea N°. C. 364, de 18/12/2000)⁶⁹. La mención expresa al principio de la libre competencia se realiza en el preámbulo de la ley 3 de 1991, en donde se reconoce su relación con el principio de la libertad de empresa y se reconoce al principio de la libre competencia como el principio que guía a la actividad del legislador al momento de crear las medidas necesarias para evitar y contrarrestar aquellos actos desleales que afecten el desarrollo adecuado del mercado. Al respecto, el preámbulo en

⁶⁷ Véase STC 53/2014, de 10 de abril

⁶⁸ El Artículo 51 establece lo siguiente: “1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. 2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca. 3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales”.

⁶⁹ Según MARTÍNEZ HERRERA, *Límites al ejercicio de la libertad de empresa*, Op. Cit., p.176, menciona que en el Derecho comunitario, el reconocimiento de la libre de empresa ha tenido un proceso que parte del reconocimiento de la libre iniciativa Económica, este último con similitudes al derecho del artículo 38 CE. Menciona que el ordenamiento comunitario hace referencia a una economía de mercado abierta, en donde la libertad de empresa y por ende, la libre competencia son presupuestos.

mención establece:

“Obedece la Ley, finalmente, a la necesidad de adecuar el ordenamiento concurrencial a los valores que han cuajado en nuestra constitución económica. La Constitución Española de 1978 hace gravitar nuestro sistema económico sobre el principio de libertad de empresa y, consiguientemente, en el plano institucional, sobre el principio de libertad de competencia. De ello se deriva, para el legislador ordinario, la obligación de establecer los mecanismos precisos para impedir que tal principio pueda verse falseado por prácticas desleales, susceptibles, eventualmente, de perturbar el funcionamiento concurrencial del mercado. Esta exigencia constitucional se complementa y refuerza por la derivada del principio de protección del consumidor, en su calidad de parte débil de las relaciones típicas de mercado, acogido por el artículo 51 del texto constitucional. Esta nueva vertiente del problema, en general desconocida por nuestro Derecho tradicional de la competencia desleal, ha constituido un estímulo adicional de la máxima importancia para la emanación de la nueva legislación”⁷⁰.

Por otra parte, frente a la categoría de la libre competencia cabe considerar que, más que una limitación, es una garantía para el ejercicio del derecho a la libertad de empresa, pues la libre competencia es un aspecto esencial para el funcionamiento del sistema económico al legitimar la intervención estatal.

Para MARTÍNEZ HERRERA, la libre competencia se constituye como un mecanismo que por una parte legitima la intervención del Estado, pero por otro

⁷⁰ Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (BOE n°. 10, de 11 de enero).

establece un límite a esa intervención, al respecto señala: “la existencia de un sistema que se basa en la libre competencia está garantizado por el Estado, porque es el que constituye al mercado que deja de ser espontáneo; y de esta manera, la libre competencia actúa como un mecanismo legitimador de la intervención estatal, y al mismo tiempo como un límite a una mayor injerencia del Estado en la economía”⁷¹

Según COSTAS COMESAÑA, la libre competencia tiene un rango constitucional de aplicación general y horizontal a todas las actividades económicas y a todos los operadores económicos, lo que abarca la protección a los consumidores como participantes en el mercado; por tal razón considera que *“el diferente carácter estructural de las normas antitrust no puede ser razón para su exclusión de un Derecho mercantil que ya no es –no puede ser- el Derecho privado especial del comercio, sino el Derecho especial regulador de las relaciones jurídico-privadas desarrolladas en el mercado por los operadores económico”*⁷².

En conclusión, la competencia como principio de la economía de mercado, es un elemento del modelo económico y es una manifestación de la libertad de empresa. Al ser entendida como una libertad, la libre competencia tiene la finalidad de garantizar la libertad económica de los individuos, por lo que su defensa no puede ser entendida como una limitación sino como una garantía, que permita la defensa de la economía ante las prácticas y actuaciones que

⁷¹ MARTÍNEZ HERRERA, Límites al ejercicio de la libertad de empresa. Óp., Cit., p.167.

⁷² COSTAS COMESAÑA, J., “La especialidad del derecho de defensa de la competencia ante la codificación mercantil” en *Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz*. Getafe: Universidad Carlos III de Madrid, 2015, pp. P. 1067-1068. Disponible en: http://hdl.handle.net/10016/21038_8 (Consultado por última vez el 22 de agosto de 2018)

generan desequilibrios entre los empresarios, y que además atentan contra los intereses de otros actores como los trabajadores, los consumidores⁷³.

2. La noción de competencia y derecho a la competencia en Colombia

Para la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, (SIC)⁷⁴, la competencia *“es el conjunto de esfuerzos que desarrollan los agentes económicos que, actuando independientemente, rivalizan buscando la participación efectiva de sus bienes y servicios en un mercado determinado”*.

Por su parte la Corte Constitucional se ha referido a la competencia de la siguiente manera: *“La competencia se presenta cuando un conjunto de empresarios (personas naturales o jurídicas), en un marco normativo, de igualdad de condiciones, ponen sus esfuerzos o recursos en la conquista de un determinado mercado de bienes y servicios”*⁷⁵.

Estas definiciones parten de un punto de vista económico, que concibe a la competencia como la participación de muchos vendedores cuyos esfuerzos están encaminados a que un mayor número de compradores adquieran sus bienes y servicios. Esta concepción implica el esfuerzo, superación y estrategia para lograr dicho objetivo y, a su vez, la eficiencia de las empresas, un mejor precio y calidad en beneficio de los consumidores⁷⁶. Desde este punto de vista

⁷³GOIG MARTÍNEZ, J., *Comentarios a la Constitución Española*, Óp. Cit., p.744

⁷⁴ Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. *Definiciones sobre competencia. Qué es la libre competencia*. (s.f.). Recuperado de <http://www.sic.gov.co/libre-competencia>. (Consultado por última vez el 5 de febrero de 2017).

⁷⁵ Sentencia C-616 de la Corte Constitucional, de 13 de junio de 2001

⁷⁶ RUBIO ESCOBAR, J., *Derecho de los mercados*. Bogotá: Leguis. 2007. p. 15

la competencia puede ser considerada como *“una pauta de comportamiento básico para la obtención y preservación del progreso económico y social”*⁷⁷.

Tradicionalmente se ha hablado de dos clases de competencia, la perfecta y la imperfecta. La competencia perfecta debe ser entendida como la situación del mercado que se caracteriza por una óptima distribución de los recursos y un equilibrio determinado por la oferta y la demanda; en ésta forma de competencia el precio difícilmente puede llegar a ser manipulado por algún agente del mercado⁷⁸. Por su parte, la competencia imperfecta, a diferencia de la primera, es la situación de falla del mercado en la que uno o algunos agentes del mercado manipulan la condición del producto y afectan los precios, de acuerdo a sus intereses y conveniencia, impactando negativamente el bienestar de los consumidores y otros participantes del mercado⁷⁹.

Respecto a estas dos formas de competencia cabe resaltar que la realización de actos desleales en una competencia perfecta resultaría difícil precisamente por el esquema que ésta plantea, a diferencia de la competencia imperfecta en la que es posible presenciar de forma habitual tales comportamientos.

⁷⁷ RESICO, M., *Introducción a la Economía Social de Mercado*. Óp. cit., p.73

⁷⁸ ALMONACID SIERRA, J., GARCÍA LOZADA, N., *Derecho de la competencia*. Bogotá: Legis, 1998, p.26. en : BEDOYA BECERRA, V. Et. Al. Cambios, continuidades y análisis contextualizado del Régimen de competencia en Colombia. Universidad ICESI. 2011. p. 17. “La competencia perfecta se caracteriza entre otros aspectos por libertad de acceso al mercado, homogeneidad de los productos y servicios, ausencia de un poder de control sobre los precios y transparencia del mercado”.

⁷⁹ ALMONACID SIERRA, J., y GARCÍA LOZADA, N., *Derecho de la competencia*, Óp. cit., p.27. Según este autor, se caracteriza por la intervención de los poderes de monopolio, en tal sentido existen diferentes modelos de competencia imperfecta, entre los que se encuentran: el monopolio puro y el oligopolio.

Según ALMONACID, para la doctrina ha sido difícil plantear una noción jurídica de la competencia debido a que esta es un fenómeno complejo, sin embargo dicho autor define la competencia desde tres dimensiones: una estructural, que hace referencia a la participación de diferentes agentes económicos en un modelo de mercado; la conflictual, que se refiere a la lucha entre los participantes del mercado por conseguir una misma meta, y la ideológica, en la que se concibe a la competencia como un sistema de vida social que permite organizar las actividades de los agentes económicos, dentro de esta última concepción se incluye toda la regulación que posibilitan un sistema de libre competencia económica⁸⁰.

Respecto a la concepción de la competencia en el ordenamiento jurídico colombiano, el preámbulo⁸¹ de la Constitución de Colombia, que introduce el aspecto principalístico del articulado, establece la finalidad de un orden económico dentro de unos parámetros de justicia social, dando lugar a una economía que se guía por el orden jurídico y político establecido; esto implica el paso de un Estado liberal de derecho a uno social de derecho que se conjuga con la nueva noción de economía social de mercado. De esta forma, la competencia cumple una función social que se revela en los principios mismos en los que se fundamenta el Estado, que beneficia no sólo a los sujetos activos

⁸⁰ ALMONACID SIERRA, J., y GARCÍA LOZADA, N., *Derecho de la competencia*, *Op. cit*, pp.32-33

⁸¹ Colombia. Constitución Política de 1991 (Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991), indica el preámbulo que: “El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA”.

de las relaciones mercantiles, sino también, y de manera notable, a los consumidores.

Para la Corte Constitucional, en sentencia T-406 de 1992, la consagración de un orden económico enmarcado dentro de la justicia social resulta relevante en el contexto del constitucionalismo colombiano. Considera la Corte que el término social no es una “simple muletilla retórica” que otorga un elegante toque de filantropía a las disposiciones constitucionales, al contrario es un término que responde a un proceso histórico que generó transformaciones institucionales, procurando una eficiencia económica que redunde en el interés general y en el equilibrio social.

A partir de consideraciones como la anterior, la competencia deja de ser concebida solamente desde una visión económica y empieza a concebirse como un aspecto que debe ser regulado por el ordenamiento jurídico. Ante esta necesidad surge el denominado derecho de la competencia⁸², que ha tenido un amplio desarrollo por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en las diferentes áreas que ello involucra, partiendo de las prácticas comerciales restrictivas a la competencia, dentro de la que se encuentran: acuerdos restrictivos de la competencia, actos restrictivos de la competencia, abuso de la posición dominante y concentraciones económicas empresariales; así mismo, como especie del derecho de la competencia se destaca en otro extremo la

⁸² El derecho de la competencia puede definirse según MIRANDA LONDOÑO, A., “Origen y evolución del derecho de la competencia en Colombia, la ley 155 de 1959 y su legado”, en *Revista de Derecho de la Competencia*. Vol. 6 n. 6, 2011, p. 69, como “el conjunto de normas jurídicas que pretenden regular el poder actual o potencial de las empresas sobre determinado mercado, en aras del interés público”; así mismo menciona este autor que los antecedentes del derecho de la competencia en Colombia se remontan a la ley 155 de 1959 que regula las prácticas comerciales restrictivas.

competencia desleal que tiene una regulación jurídica autónoma e independiente de las mencionadas prácticas comerciales restrictivas.

Un aspecto relevante, base de la concepción de la competencia, es el relacionado con la lealtad, que en este ámbito se relaciona directamente con la buena fe mercantil y que tiene a su vez sustento, como se ha mencionado anteriormente, en un principio mayor que es el de la ética, el cual no puede ser preterido en el espectro mercantil, comercial y de mercado. La lealtad como principio se evidencia, por ejemplo, en lo dispuesto en el artículo 95 de la Constitución Política colombiana⁸³, en el que se establece que el ejercicio de los derechos también implica responsabilidades con el Estado y las demás personas.

La norma en mención comprende un mandato de lealtad al disponer como un deber de los colombianos el “Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”. Dicho mandato, desarrollado en todo el ordenamiento jurídico, para el tema del presente trabajo se encuentra claramente en la Ley 256 de 1996, por la cual se dictan normas sobre competencia desleal. Esta norma describe claramente la lealtad en el derecho mercantil y la eleva al rango de bien jurídico, tal como lo ha mencionado la Superintendencia de Industria y Comercio (en

⁸³ La norma en mención dispone lo siguiente: “ARTÍCULO 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano: 1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; 2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas; 3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales. 4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica; 5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país; 6. Propender al logro y mantenimiento de la paz; 7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia; 8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano; 9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad”.

adelante SIC) en la Resolución No. 509 enero 23 de 2004⁸⁴.

Respecto a lo anterior, en la decisión No. 0001 de agosto 19 de 2005 de la Superintendencia de Industria y Comercio, analiza lo dispuesto en el inciso primero del Artículo 7 de la Ley 256⁸⁵ y menciona, partiendo de lo considerado por la jurisprudencia de la Corte suprema de Justicia de Colombia, que la noción de lealtad, que tiene como punto de partida la obligación de los participantes en el mercado de obrar con buena fe comercial, implica “obrar de conformidad con la manera corriente de las acciones de quienes obran honestamente en el comercio, vale decir, con un determinado estándar de usos sociales y buenas prácticas mercantiles”⁸⁶.

De lo anterior puede concluirse que el actuar lealmente no puede verse como una carga impositiva, toda vez y que de acuerdo con los pronunciamientos judiciales, implica obrar, simplemente, de manera común y correcta, dentro de los linderos de la buena fe y el bien común, lo cual permite considerar que es más sencillo obrar o actuar de forma recta y leal en el mercado, que de forma deshonesto y contraria a la razón ética.

Ahora bien, una vez definido el concepto de lealtad puede determinarse la

⁸⁴ La Superintendencia de Industria y Comercio en Resolución No. 509 enero 23 de 2004 consideró lo siguiente: “En este orden de ideas, el bien jurídico y el valor supremo que tutela la Ley 256 de 1996, es la lealtad empleada en los medios para competir, lealtad cuya noción y fundamento se encuentran contenidos en el inciso primero del artículo 7º de la propia regulación y en los desarrollos que de dicho inciso se hace en las normas subsiguientes del capítulo segundo de la Ley 256 de 1996”.

⁸⁵ La Ley 256 de 1996 (Diario Oficial, n° 42.692, de 18 de enero de 1996) dispone en su artículo 7º lo siguiente: “Prohibición general. Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial”.

⁸⁶ Decisión No. 0001 de agosto 19 de 2005 de la Superintendencia de Industria y Comercio.

línea divisoria entre lo que es leal y desleal en el mercado. Al respecto, la Superintendencia de Industria y Comercio menciona que un acto de competencia es desleal cuando se usan medios o mecanismos que puedan ser calificados como desleales, es decir, medios indebidos que generan un desequilibrio respecto a los demás competidores y que a su vez les generan un perjuicio⁸⁷.

Para el tema objeto de este trabajo cabe mencionar que los competidores que tienden a acudir al empleo de medios desleales tienen como objetivo captar la mayor cantidad de consumidores posibles, por tal razón, puede considerarse que el consumidor⁸⁸ tiene un papel importante en el orden del mercado, y por

⁸⁷ Al respecto la Superintendencia de Industria y Comercio en Decisión No. 0001 de agosto 19 de 2005, expuso lo siguiente: “La Ley 256 de 1996 es una disposición que se aplica en forma general a todo el mercado y que busca que quienes en éste participan, sean o no comerciantes, se abstengan en emplear en sus actos competitivos, medios o mecanismos que puedan ser calificados como desleales. En tal sentido, la competencia desleal no reprime la pérdida de clientela, ni el deseo por alcanzar mayores ingresos como consecuencia de la desviación de la clientela ajena, fines que son legítimos y naturales a un mercado competitivo, sino solamente la utilización de medios indebidos para competir. Estos, que precisamente por ser indebidos, distorsionan la realidad del mercado, pueden causar perjuicio injustificado a quienes los sufren, y rompen la igualdad de quienes compiten lealmente en el comercio, al generar frente a estos últimos, un desequilibrio que sólo se rompería si los competidores leales se vieran obligados también a emplear métodos desleales, lo cual resultaría igualmente reprochable, generándose un caos total en el mercado y exponiéndose al consumidor a las consecuencias nefastas que tal realidad comercial traería”.

⁸⁸ Respecto al consumidor como objeto de protección de las normas sobre la competencia, LARA, R., y ECHAIDE, J., Consumo y derecho. Elementos jurídico- privados del Derecho del consumo, Madrid: ESIC, 2006, pp. 36, hace referencia a la noción abstracta en la que se equipara al consumidor con el ciudadano y, por ende, se considera al consumo como una actividad de la vida social, por otra parte menciona la noción concreta del consumidor para mencionar que ésta permite atribuir derecho al consumidor para que pueden ser ejercidos de manera individual. Estas menciones expresas a los consumidores obedecen a que la legislación protectora de la libre competencia, imprescindible para el correcto funcionamiento del mercado, protege el interés público y desde luego a los consumidores. Pues, no cabe duda de que las prácticas restrictivas de la competencia si bien benefician a las empresas que las llevan a cabo, en tanto que reducen los esfuerzos y riesgos que el sistema competitivo entraña, son claramente perjudiciales para la sociedad en su conjunto y para los consumidores de manera especial 13 que de ese modo no accederían a una mejor calidad, variedad y cantidad de bienes o servicios, ni a un precio óptimo. En el mismo sentido puede consultarse a VÁZQUEZ PEÑA, M., El derecho de la libre competencia como instrumento de progreso económico a favor de las empresas y los consumidores. Valencia: Editorial Tirant Lo Blanch, 2013. Así mismo, LÓPEZ CAMARGO, J., “La noción de consumidor” en Revista *La Propiedad Inmaterial* No 3, 2001, p. 63 citando a BERCOVITZ, señalan que “la noción concreta sirve para atribuirle derechos individuales que pueden ejercitarlos en su interés particular y se pueden hacer efectivos ante los jueces y ante las autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales. Puede decirse que la determinación en la ley de “la noción de consumidor implica una presunción legal de que todas las personas incluidas en ella están en la situación de inferioridad que ha originado la intervención del legislador”.

ello la normativa contentiva de las regulaciones de la competencia desleal, aparte de proteger la institución misma de la competencia de manera que ésta sea justa y leal, extiende su ámbito de cobertura a todos los consumidores del mercado, quienes tendrán condiciones e información cada vez más claras y completas al momento de elegir un producto o servicio vinculado a un origen empresarial⁸⁹.

En relación con esto último, tal como lo menciona VELANDIA, existen otros temas cercanos al derecho de la competencia como lo son: a) La protección al consumidor y b) la propiedad industrial⁹⁰. No obstante debe recogerse que el interés de tener un derecho de la competencia se ve sustentado no sólo en los beneficios que ello representa para las empresas, comerciantes o sujetos que ofertan bienes y servicios, sino que claramente se ve reflejado en la ventaja que ello acarrea para los consumidores, al tener ciertas garantías de protección al momento de seleccionar y elegir un producto o servicio en el mercado.

Por ello, se puede afirmar que dentro del estatuto de protección al consumidor se encuentran normas que están directamente vinculadas al

⁸⁹ Es aquí donde los signos distintivos, teniendo a la marca como principal clase de estos, adquieren vital importancia, puesto que es a través de ellos que los consumidores van a identificar o distinguir los productos o servicios seleccionados, para hacerlos de su elección permanente y considerarse como clientes fidelizados de estos. De ahí que conociendo la calidad, características, origen empresarial, contenidos, presentación, etc., de un producto o servicio, es aceptado por los consumidores que se convierten en clientes fidelizados, y por los cuales los participantes en el mercado, en su gran mayoría empresas o comerciantes, deben exteriorizar esa finalidad concurrencial concretada en la intención de mantener esa clientela, y cada vez más, ampliar su rango de cobertura, so pena de la correlativa disminución de la clientela de otros consumidores, fenómeno natural del mercado que no es reprochable, siempre y cuando se haga dentro de los límites de la ley, de manera leal, ética y honesta, comercialmente hablando.

⁹⁰ Así lo expresó, VELANDIA CASTRO, M., “Competencia Desleal en el Uso de Signos Distintivos”, *Revista la Propiedad Inmaterial*, n° 2, 2001, p. 102.

derecho de la competencia, de manera que lo complementan⁹¹. En mi concepto, al establecerse la obligatoriedad de entregar a los consumidores, por parte de los oferentes, “información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se ofrezcan o se pongan en circulación, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización”⁹²; se posibilita que las personas, comerciantes o empresas oferentes de productos o servicios deban respetar ciertos cánones de libre competencia en retribución y respeto de los derechos de los consumidores.

La implementación de un derecho de la competencia es el punto de partida para la concepción de la competencia como un interés o bien jurídico susceptible de protección⁹³ y un eje estratégico dentro de un Estado Social de Derecho, de corte capitalista como el colombiano, a partir del cual se desarrolla el concepto de la libre competencia como un derecho⁹⁴ y un principio que debe

⁹¹ Al respecto, la Ley 1480 de 2011, Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones (Diario Oficial 48220 de octubre 12 de 2011), dispone en su artículo 1, lo siguiente: “Esta ley tiene como objetivos proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos (...)”

⁹² Ley 1480 de 2011, Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones.

⁹³ Al respecto cabe hacer mención a lo dispuesto en el art. 1 de la Ley 256 de 1996 (Diario Oficial, n° 42.692, de 18 de enero de 1996), que señala: “Sin perjuicio de otras formas de protección, la presente Ley tiene por objeto garantizar la libre y leal competencia económica, mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal, en beneficio de todos los que participen en el mercado y en concordancia con lo establecido en el numeral 1o. del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994”. Para la Superintendencia de Industria y Comercio el interés jurídico protegido por la ley 256 de 1996 es la lealtad empleada en los medios para competir, sin embargo cabe señalar que la lealtad de por sí es un presupuesto básico de la concepción de competencia que debe regir en un Estado social de Derecho como el colombiano.

⁹⁴ Al respecto, puede afirmarse que la competencia es un derecho derivado del carácter social del Estado, toda vez que busca que la sociedad tenga la oportunidad, en igualdad de condiciones, no solo de competir en el mercado, ofertando bienes y servicios, sino de tener la posibilidad clara de satisfacer sus necesidades a través de una abierta demanda de productos. Por ello, la claridad de la oferta debe ser responsable con la demanda de los consumidores. Responsabilidad en calidad, información cierta, seguridad y otros aspectos que son seriamente supervisados por las Superintendencias.

regir en el ordenamiento colombiano, que impone obligaciones para todos los participantes del mercado, de manera que su ejercicio se realice dentro de criterios del bien común, teniendo como visión la propuesta presentada desde el mismo preámbulo constitucional.

A continuación se abordarán esta doble dimensión de la libre competencia en el ordenamiento jurídico colombiano.

2.1 La libre competencia como principio constitucional y derecho colectivo en Colombia

En un gran número de Estados, dentro de los que se encuentra Colombia, se ha adoptado el principio denominado de libre competencia, que ha sido elevado a rango constitucional⁹⁵, estableciéndose no sólo como derecho de todos los ciudadanos, sino como una libertad que supone responsabilidades claramente reguladas en la ley.

Ello nos lleva a considerar la existencia de limitaciones a la libertad de competencia, toda vez que la ley ha previsto condiciones especiales de conformidad con las cuales debe ejercerse la actividad competitiva dentro del mercado y que da aplicación a principios constitucionales como el aquí tratado.

Sin duda alguna, el derecho como ordenamiento regulador del comportamiento humano se ha venido constitucionalizando, es decir, ha

⁹⁵ Dicho principio se encuentra contenido en el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia.

emprendido, tal como lo menciona ZAGREBELSKY: *“un proceso de transformación al término del cual, resulta totalmente impregnado por las normas constitucionales, caracterizándose por contener una Constitución extremadamente invasora, entrometida, capaz de condicionar tanto la legislación como la doctrina y el estilo doctrinal, la acción de los actores políticos así como las relaciones sociales”*⁹⁶.

Esta constitucionalización, según ZAGREBELSKY, se hace precisamente posible porque el modelo de constitución contemporánea se caracteriza por la relación estrecha entre el ordenamiento constitucional, el resto del ordenamiento jurídico y los sujetos que se encargan de actuarlo⁹⁷; fenómeno que llevado a la materialidad práctica repercute en que la prolífera normatividad debe interpretarse de acuerdo a los principios y postulados constitucionales. Este contexto no es ajeno a la libre competencia, por cuanto, además de tener cabida concreta en los artículos 333 y siguientes de la Constitución Política de Colombia, encuentra regulación en normas especiales, inspiradas en principios como la supremacía del interés general, el respeto a la dignidad humana, la libertad de empresa, entre otros.

La constitucionalización que en el ordenamiento jurídico colombiano ha impregnado al ámbito de la competencia, concretamente, se evidencia en la amplia *“protección de los intereses de los consumidores y la protección de la libre competencia en los mercados, llevada a cabo mediante la prohibición de*

⁹⁶ ZAGREBELSKY, G., *Historia y constitución. Traducción y prólogo de Miguel Carbonell*, Madrid: Minima Trotta, 2005, p.16.

⁹⁷ Comentó (citando a GUASTINI), ZAGREBELSKY, G., *Historia y constitución. Traducción y prólogo, Op. cit.*, p. 18.

*actos que impiden la competencia libre, leal y honesta*⁹⁸, es decir, mediante el reproche de conductas contrarias a los principios de la buena fe mercantil o usos honestos que deben predicarse en este contexto. De ésta manera se está dignificando, como elemento esencial de los derechos fundamentales constitucionales, la actividad de libre y leal encuentro en el mercado en beneficio no sólo de los participantes activos del mismo (alto porcentaje de comerciantes), sino de los consumidores y de la competencia misma como instituto jurídico o institución económica considerada.

Tal como lo plantea la SIC, “el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia establece los principios de libertad de empresa, libre competencia y libertad económica como derechos de todos los ciudadanos, con los límites que establezca la ley”⁹⁹. El citado artículo prevé: *"La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación"*.

⁹⁸ Superintendencia de Industria y Comercio. Definiciones sobre competencia. Disponible en : <http://www.sic.gov.co/que-es-la-libre-competencia> (Consultado por última vez el 22 de agosto de 2018)

⁹⁹ Superintendencia de Industria y Comercio. Definiciones sobre competencia. Disponible en : <http://www.sic.gov.co/que-es-la-libre-competencia> (Consultado por última vez el 22 de agosto de 2018)

Sobre lo anterior, cabe considerar que dentro de un Estado de Derecho como el colombiano, con un sistema económico capitalista, se incentiva la posibilidad de crear empresa de manera libre, de acuerdo a las posibilidades y necesidades de los asociados. La libertad de empresa es considerada como “*la atribución consagrada a cualquier persona, mediante la cual se le faculta para que pueda apropiarse de los factores de producción, organizarlos y destinarlos a la realización de la libertad económica*”¹⁰⁰. Sin embargo, los competidores en ejercicio de este derecho tienden a excederse y acudir a medios malintencionados, que son realizados de mala fe y sustentados en las malas prácticas o prácticas comerciales indebidas, que configuran el aspecto negativo de la competencia en sí y de la libre competencia.

Por lo anterior, la previsión constitucional del artículo 333 de la Carta Política Colombiana da cuenta de la intervención estatal en el derecho privado, que da lugar a lo que se ha denominado por algunos autores, la sobre interpretación constitucional, que se genera con la interpretación extensiva de la constitución que permite extraer normas implícitas que permiten regular tanto la vida la social y política, y de igual manera permiten el condicionamiento del orden jurídico¹⁰¹.

¹⁰⁰ Señala, ALMONACID SIERRA, N., *Derecho de la competencia: abuso de la posición dominante, competencia desleal, uso indebido de información privilegiada*. Bogotá: Legis, 1998, p. 23. De igual manera, dispuso la Corte Constitucional de Colombia, mediante sentencia C-524/95 y C-830/10 que: “Por libertad de empresa hay que entender aquella libertad que se reconoce a los ciudadanos para afectar o destinar bienes de cualquier tipo para la realización de actividades económicas para la producción e intercambio de bienes y servicios conforme a las pautas o modelos de organización típicas del mundo económico contemporáneo con vistas a la obtención de un beneficio o ganancia. El término empresa en este contexto parece por lo tanto cubrir dos aspectos, el inicial - la iniciativa o empresa como manifestación de la capacidad de emprender y acometer- y el instrumental- a través de una organización económica típica-, con abstracción de la forma jurídica (individual o societaria) y del estatuto jurídico patrimonial y laboral”.

¹⁰¹ Al respecto comentó ZAGREBELSKY, G., *Historia y constitución. Traducción y prólogo*, Op. cit., p. 18. (citando a GUASTINI): “se produce cuando los intérpretes constitucionales, no se limitan a llevar a cabo

En cuanto al objeto de estudio del presente trabajo, la interpretación extensiva del artículo 333 de la Constitución Política permite identificar las diferentes dimensiones de la libre competencia que sirven de sustento para la normatividad legal. Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la consagración de la libre competencia como un principio constitucional. En sentencia T-240 de 1993, la Corte se refirió a *“la libre competencia como un principio rector de la actividad económica, en beneficio de los consumidores y de la misma libertad de empresa”*¹⁰²; este principio implica un mandato para el Estado referente al deber de prohibir, por vía legal, conductas que impidan un ejercicio competitivo libre y leal¹⁰³.

En sentencia C-616 de 2001, se refirió al principio en mención, en el marco del Estado Social de Derecho, en los siguientes términos: *“La competencia es un principio estructural de la economía social del mercado, que no sólo está orientada a la defensa de los intereses particulares de los empresarios que interactúan en el mercado sino que propende por la protección del interés público, que se materializa en el beneficio obtenido por la comunidad de una*

una interpretación literal de la Constitución, sino que adoptan una interpretación extensiva, utilizando cuando sea posible el argumento a simili. A través de este tipo de interpretación a la que se refiere también Guastini en otros de sus trabajos, se pueden extraer también del texto constitucional innumerables normas implícitas, idóneas para regular casi cualquier aspecto de la vida social y política, y, por ende, idóneas también para condicionar de forma muy incisiva el contenido de una parte del ordenamiento jurídico”.

¹⁰² Sentencia T-240 de 1993, Corte Constitucional de 23 de junio de 1993

¹⁰³ Sentencia T-240 de 1993, Corte Constitucional de 23 de junio de 1993. Al respecto la Corte consideró lo siguiente: “La Constitución ha elevado la libre competencia a principio rector de la actividad económica, en beneficio de los consumidores y de la misma libertad de empresa. Es del resorte de la ley prohibir - excepcionalmente autorizar bajo ciertos supuestos y condiciones- conductas, acuerdos o prácticas que tenga por efecto impedir, restringir, obstaculizar o falsear la libre competencia en cualquier mercado de bienes o de servicios, tarea ésta del legislador esencial para conformar y mantener mercados eficientes y para que en verdad la libre competencia pueda ser “un derecho de todos”, como lo consagra la Constitución. La ley debe impedir que personas o empresas que detenten una posición dominante en el mercado la exploten de manera abusiva. Escapa al Juez que examina un contrato en particular, en ausencia de una norma legal aplicable al caso, arbitrar remedios de una o de otra naturaleza, debiéndose circunscribir a interpretar la regla contractual con un criterio constitucional de justicia sustancial, sin rebasar el ámbito del contrato”.

mayor calidad y unos mejores precios de los bienes y servicios que se derivan como resultado de una sana competencia. De ahí, que la Carta Fundamental, le ha impuesto expresamente al Estado el deber de impedir que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitar o controlar el abuso de la posición dominante que los empresarios tengan en el mercado”.

Así mismo, se refirió la Corte a los elementos y características de la libre competencia en los siguientes términos: *“Elemento característico de la libre competencia es la tensión que se presenta entre los intereses opuestos de los agentes participantes en el mercado, cuyo mantenimiento exige la garantía de ciertas libertades básicas, que algunos doctrinantes han condensado en: a) la necesidad que los agentes del mercado puedan ejercer una actividad económica libre, con las excepciones y restricciones que por ley mantiene el Estado sobre determinadas actividades. b) la libertad de los agentes competidores para ofrecer, en el marco de la ley, las condiciones y ventajas comerciales que estimen oportunas, y c) la libertad de los consumidores o usuarios para contratar con cualquiera de los agentes oferentes, los bienes o servicios que requieren”.*

Los anteriores elementos son aspectos que deben ser protegidos en razón del mandato de optimización contenido en el principio de la libre competencia. Con base en este principio, le compete al Estado garantizar que la actividad económica se desarrolle de manera que no existan condiciones que impliquen un desmejoramiento de las libertades básicas y que se haga bajo unas limitaciones razonables y proporcionales¹⁰⁴.

¹⁰⁴Sentencia C-616 de 2001, la Corte Constitucional consideró lo siguiente: “El Estado, para preservar los valores superiores, puede regular cualquier actividad económica libre introduciendo excepciones y

De lo anterior puede concluirse que la libre competencia se constituye como garantía constitucional, que busca preservar la igualdad jurídica y la situación en que los agentes económicos tienen la libertad de ofrecer bienes y servicios en el mercado, con la finalidad de acaparar el mayor número posible de consumidores que los compren o adquieren, en el marco de una pluralidad de ofertantes y demandantes, siendo ostensible que ésta otorgue a los consumidores la posibilidad de hacer elecciones libres, que se tornan en un elemento fundamental de la libertad individual, la cual se deriva de la constitucionalización del derecho aludida.

En cuanto a la Libre competencia económica como un derecho personal, individual y a la vez colectivo¹⁰⁵, cabe mencionar que este tiene como finalidad lograr la obtención de una ganancia o lucro individual para el comerciante, empresario y/o participante en el mercado, y la generación de beneficios para el consumidor respecto a la satisfacción de sus necesidades mediante la adquisición u oferta de bienes y servicios de mejor calidad, con mayores garantías y a un precio real y justo¹⁰⁶.

restricciones sin que por ello pueda decirse que sufran menoscabo las libertades básicas que garantizan la existencia de la libre competencia. Por otro lado dichas regulaciones sólo pueden limitar la libertad económica cuando y en la medida en que, de acuerdo con los principios de razonabilidad y proporcionalidad, ello sea necesario para la protección de los valores superiores consagrados en la Carta. En ese contexto y supuesto el espacio de concurrencia económica en una determinada actividad, el Estado debe evitar y controlar todo aquello que se oponga a la libertad económica, dentro de lo cual está aquello que pueda constituir una restricción de la competencia”.

¹⁰⁵Al respecto, AMADOR CABRA, L., “Constitución de 1991, competencia y servicios públicos domiciliarios”, en *Con-texto revista de derecho y economía*, n.º 28, 2009, p. 15, se refiere a la consagración de la libre competencia, en el marco de la apertura económica y el nuevo orden constitucional económico instaurado con la Constitución Política de 1991, y lo describe como un derecho constitucional y colectivo que es susceptible de protección por medio de la acción popular contemplada en el art 88 de la Constitución Política de 1991 (Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991).

¹⁰⁶Al respecto, la Corte Constitucional se pronunció en Sentencias C-815 de 2001 y C-369 de 2002, en los siguientes términos: “La libre competencia se presenta cuando un conjunto de empresarios, en un marco normativo de igualdad de condiciones, ponen sus esfuerzos, factores empresariales y de producción, en la

La Corte Constitucional de Colombia, mediante sentencia C-535 de 1997 se ha referido en diversas oportunidades a la noción de libre competencia, y en este sentido ha señalado: *“Desde el punto de vista subjetivo, se consagra como derecho individual que entraña tanto facultades como obligaciones. En una perspectiva objetiva, la libre competencia adquiere el carácter de pauta o regla de juego superior con arreglo a la cual deben actuar los sujetos económicos y que, en todo momento, ha de ser celosamente preservada por los poderes públicos, cuya primera misión institucional es la de mantener y propiciar la existencia de mercados libres. La Constitución asume que la libre competencia económica promueve de la mejor manera los intereses de los consumidores y el funcionamiento eficiente de los diferentes mercados”*.

La libre competencia dentro del marco de un Estado Social de Derecho, no es absoluta sino que encuentra sus límites en la prevalencia del interés general,

conquista de un mercado determinado, bajo el supuesto de la ausencia de barreras de entrada o de otras prácticas restrictivas que dificulten el ejercicio de una actividad económica lícita.

(...)

Se reconoce y garantiza la libre competencia económica como expresión de la libre iniciativa privada en aras de obtener un beneficio o ganancia por el desarrollo y explotación de una actividad económica. No obstante, los cánones y mandatos del Estado Social imponen la obligación de armonizar dicha libertad con la función social que le es propia, es decir, es obligación de los empresarios estarse al fin social y a los límites del bien común que acompañan el ejercicio de la citada libertad. Bajo estas consideraciones se concibe a la libre competencia económica, como un derecho individual y a la vez colectivo, cuya finalidad es alcanzar un estado de competencia real, libre y no falseada, que permita la obtención del lucro individual para el empresario, a la vez que genera beneficios para el consumidor con bienes y servicios de mejor calidad, con mayores garantías y a un precio real y justo. Por lo tanto, el Estado bajo una concepción social del mercado, no actúa sólo como garante de los derechos económicos individuales, sino como corrector de las desigualdades sociales que se derivan del ejercicio irregular o arbitrario de tales libertades.

(...)

La protección a la libre competencia económica tiene también como objeto, la competencia en sí misma considerada, es decir, más allá de salvaguardar la relación o tensión entre competidores, debe impulsar o promover la existencia de una pluralidad de oferentes que hagan efectivo el derecho a la libre elección de los consumidores, y le permita al Estado evitar la conformación de monopolios, las prácticas restrictivas de la competencia o eventuales abusos de posiciones dominantes que produzcan distorsiones en el sistema económico competitivo. Así se garantiza tanto el interés de los competidores, el colectivo de los consumidores y el interés público del Estado”.

en beneficio del interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación; de ésta manera se han fijado límites para restringir el actuar descontrolado de los agentes económicos que intervienen en el mercado, cortando con cualquier tipo de arbitrariedad económica, de acuerdo con los postulados establecidos por el legislador, en contraposición al derecho superior y general de los consumidores¹⁰⁷.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia en Sentencia N° 044 de 1998 señaló: *“Como es de público conocimiento, con el triunfo de la Revolución Francesa, advino el régimen capitalista en la producción y distribución de bienes y servicios, al cual le son consustanciales los principios de la iniciativa privada y la libre competencia mercantil, conocidas entonces como las libertades de industria y de comercio, las que fueron consagradas como garantías individuales en las Constituciones Políticas promulgadas en el siglo XIX y desarrolladas luego legislativamente en los Códigos Civiles y Comerciales que siguieron como modelo la legislación francesa. Dado que el ejercicio de tales libertades sin sujeción a reglamentación alguna, podía conducir al abuso de las mismas en detrimento de los demás comerciantes y de la sociedad en general, el legislador se vio precisado a establecer limitaciones a la libertad de comercio, en orden a garantizar la realización de la competencia mercantil dentro de los linderos de la licitud, cual sucedió con la legislación colombiana”*.

La práctica de actos enmarcados en la libre competencia y su ejercicio supone que los agentes participantes en el mercado actúen con un modelo de

¹⁰⁷ Al respecto véase ALARCÓN PEÑA, A., *La libre competencia económica en el derecho colombiano: una revisión desde la economía social de mercado y sus implicaciones normativas*, Op. cit., pp. 109-124.

igualdad jurídica, que descarta la utilización de instrumentos no queridos ni aceptados dentro de los usos honestos mercantiles y que se rompe frente a los pactos que restringen la competencia o ante el abuso del poder que genera la posiciones de dominio en un sector del mercado. Por ello, el régimen de la competencia o derecho de la competencia en nuestro sistema, propugna por una verdadera libertad competitiva en el mercado que promueve el mejoramiento de las condiciones de sus participantes y la aplicación de la ética y de la buena fe mercantil, como principios que gobiernan la conducta humana, y previenen la realización de prácticas desleales dentro del mismo¹⁰⁸.

En el mismo orden de ideas, la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC- se ha referido a la libre competencia como objeto de protección dentro del marco de la Constitución política de 1991, en donde se implementaron cambios en el orden político, social y económico, y en donde se busca garantiza la dignidad del individuo como parte del componente social. Lo anterior guarda relación con la libertad de competencia en el sentido que el bienestar del consumidor entró a ser parte dentro del interés general por el que debe velar el Estado; al respecto la SIC, consideró lo siguiente:

¹⁰⁸ Al respecto, en providencia del 19 de noviembre de 1999, Exp. No. 5091, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria. MP. Dr. José Fernando Ramírez Gómez, se pronunció en los siguientes términos: “Como una de las bases del sistema económico vigente en el país, la Constitución Política de 1991, partiendo de los principios de libertad de empresa o actividad económica y de la libre iniciativa privada, reconoce la “libre competencia económica como un derecho de todos” (art. 333). Sin embargo, como ocurre con todos los derechos, éste no tiene un carácter absoluto, pues es la propia Constitución la que sienta criterios de limitación cuando establece que su ejercicio “supone responsabilidades” dentro de “los límites del bien común”, que son los mismos límites de la libre actividad económica y de la iniciativa privada. De manera que ni desde el punto de vista mercantil, ni mucho menos del jurídico, es posible concebir una competencia omnímoda o ilimitada, donde solamente rija la salvaje y desenfrenada lucha por el mercado, porque en el marco del Estado Social de Derecho, este derecho, como todos los otros, sólo tiene sentido si se entiende bajo la pauta interpretativa de un principio de igualdad de los competidores frente a la ley, conforme al cual se asegura el respeto a la competencia misma, pero se proscribe todo acto que menoscabe el derecho. En otras palabras, la libertad en la competencia debe entenderse en un doble sentido: positivo, o sea libertad para la acción, y negativo, esto es, la libertad para excluir y defenderse de la perturbación.”

“El artículo 333 de la Constitución consagró la libertad de competencia como un derecho de todos, de carácter no absoluto (...) implica que no es una prerrogativa que se encuentre radicada exclusivamente en la cabeza de quienes compiten en el mercado, sino que es un derecho de los competidores, no competidores y consumidores, entre otros. Es por esta razón que objetivos tales como el bienestar del consumidor, la eficacia económica, la innovación, la equidad, la estructura de industria competitiva, el crecimiento y la protección de pequeñas y medianas empresas merecen y deben ser protegidos de manera equitativa y proporcionada a su incidencia dentro de la gran finalidad, que es el interés general, lo cual no significa dar prioridad a alguno por encima de los demás”¹⁰⁹.

De lo mencionado hasta el momento puede considerarse que el derecho a la libre competencia como un derecho colectivo de rango constitucional que implica la participación en la actividad económica en condiciones de igualdad jurídica, bajo las limitaciones razonables y proporcionales impuestas por el Estado, y que busca garantizar la protección del interés general y el beneficio de los consumidores.

¹⁰⁹ Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico. Derecho y Política de la Competencia en Colombia. Examen inter-pares. Paris: OCDE, 2009, p. 19

PARTE II. LA REGULACIÓN CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL EN COLOMBIA Y SU COMPARACIÓN CON LA REGULACIÓN ESPAÑOLA

CAPITULO I: Antecedente normativos de la competencia desleal en Colombia y España

1. Convenio de Paris del 20 de marzo de 1883

La competencia leal requiere un deber ético de conducta de cualquier participante en el mercado, comportamiento que necesariamente debe exteriorizarse o materializarse en el tráfico mercantil; además, esa conducta debe tener una finalidad de competencia, es decir, debe estar dirigida de manera inmediata a colocar un producto o prestar un servicio en el mercado, lo cual infiere la participación en tal ámbito.

Para lograr lo anterior los Estados contemporáneos entraron en una tendencia para regular la competencia desleal, pues al ser conscientes de las fallas que se presentan en el mercado y, concretamente, las fallas en la competencia honesta, buscan corregirlas, en este caso impidiendo que la competencia se desarrolle dentro de la ausencia de lealtad entre los participantes del mercado¹¹⁰.

¹¹⁰ Al respecto la Oficina Internacional de la OMPI. *Protección contra la competencia desleal*. Ginebra: OMPI, 1994.pp. 15-17 hace referencia a como se desarrolló el derecho de la competencia en diferentes países de Europa donde se crearon regulaciones especiales sobre el tema a partir de la legislación de la propiedad industrial y el derecho consuetudinario. URÍA, R., y MENÉNDEZ, A., *Curso de derecho mercantil. Empresario, establecimiento mercantil y actividad empresarial. Derecho de la competencia y de la propiedad industrial e intelectual. Derecho de sociedades*. 2ª ed. Navarra: Thomson- civitas, 2006.pp.373-374, hace referencia a la regulación de la competencia desleal en España, donde se dio el cambio de un modelo profesional, que se encontraba regulado en normas reguladoras de la propiedad industrial, a un

Un primer referente que se dirige a regular el fenómeno de la competencia desleal se encuentra en Francia, que desarrolla una regulación producto de la dispendiosa labor jurisprudencial, basada en la interpretación de la norma del Código Civil francés sobre los temas que tratan la responsabilidad extracontractual¹¹¹. Posteriormente, se implementaron en los ordenamientos normas que regulen el correcto funcionamiento de los mercados, de modo que se garantice la libre competencia y se apliquen sanciones a conductas que de alguna manera afecten el normal desarrollo del mercado y perjudiquen concepciónel interés económico general.

El primer referente normativo sobre este tema es el Convenio de París del 20 de marzo de 1883 -para la protección de la propiedad industrial-, introducido al ordenamiento jurídico colombiano por medio de la Ley 178 de 1994¹¹²; instrumento que ha gozado de múltiples revisiones, siendo la última de ellas la realizada el 28 de Septiembre de 1979. En los artículos 1 y 10 del mencionado Convenio, se trabaja con especificidad el tema de la competencia desleal y define el acto de competencia desleal como “todo acto contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”¹¹³, y que en particular deberán prohibirse:

modelo social con una regulación especial que busca la protección de la lealtad entre los empresarios y los intereses colectivos en el mercado. En el mismo sentido OTAMENDI RODRIGUEZ-BETANCOURT, J., *Comentarios a la ley de competencia desleal*. Pamplona: Arazandi, 1994. Se refiere a los antecedentes en España de la regulación de la competencia desleal a partir de la Ley de Marcas.

¹¹¹ ALMONACIDA SIERRA, J.J. y GARCÍA LOZADA N.G.: *Derecho de la Competencia*. Legis, Bogotá, 1998, Pág. 34.

¹¹² Ley 178 de 1994, por medio de la cual se aprueba el "Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial", hecho en París el 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 2 de octubre de 1979 (Diario Oficial No. 41.656, de 29 de diciembre de 1994).

¹¹³ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Artículo 10bis

“(1) cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor,

(2) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor,

(3) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”¹¹⁴.

Este convenio igualmente reorientó el desarrollo normativo dado a la propiedad industrial, patentes, marcas y competencia desleal; así mismo, hace un llamado a la unión de los Estados para la protección de la propiedad industrial, protección que se extiende a los nacionales¹¹⁵. Estos apartes del convenio serán retomados por el legislador colombiano en los contenidos de la Ley 256 de 1996, para de esta manera establecer concordancia entre los dos estatutos, y así poder exponer una aplicación normativa uniforme.

El valioso Convenio de París trajo un esquema de protección que, si bien es cierto, pudo ser efectivo para finales del siglo XIX, para nuestra época resulta

¹¹⁴ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Artículo 10bis

¹¹⁵ Al respecto la Corte Constitucional colombiana en Sentencia No. C-002 de 1996, se refirió al Convenio de París en los siguientes términos: “Por medio del Convenio de París, se constituye entre los Estados signatarios la Unión para la protección de la propiedad industrial y se fijan las reglas acogidas por ellos en cuanto a la operación y actividad de la misma. Se trata aquí de integrar, en sus aspectos jurídicos, el reconocimiento y las formas de regulación de elementos que tienen indudable trascendencia en las actividades de la industria, el comercio y los servicios, tales como los relativos a patentes, marcas, nombres, dibujos y modelos, no menos que la prevención y represión de la competencia desleal”.

insuficiente a pesar de servir de base del nuevo ordenamiento en la materia. Los adelantos tecnológicos, el internet, las nuevas formas de marketing, las modernas tendencias de publicidad y mercadeo, entre otros aspectos, han llevado a desarrollar un modelo jurídico para el siglo XXI¹¹⁶ en el que se integra, en un mismo cuerpo legal, normas y principios con una dinámica significativa en el sentido de crear una cláusula de prohibición general¹¹⁷, que recoge la filosofía del Convenio de París de 1883, y que actúa como principio activo o dinámico y no simplemente de reconocimiento.

La implementación del principio denominado cláusula de prohibición general permite aplicar dinámicamente y tener la autoridad para encuadrar un acto realizado en el mercado como desleal, lo que difiere a los previstos como normas enunciativas o ejemplificativas que contempla la misma ley. Siguiendo el mismo derrotero, es lógico afirmar que los países que contemplan dentro de sus ordenamientos jurídicos una cláusula de prohibición general de actos de competencia desleal, la cual cumple la doble función de principio y regla, buscan posicionar la competencia económica como una institución transparente, lo cual recoge la intención traída desde el Convenio de París de 1883.

2. Antecedentes de la Ley 3 de 1991, de competencia desleal en España

¹¹⁶ Sobre la problemática que plantea las TIC y su incidencia en el derecho privado puede consultarse a RINCÓN CÁRDENAS, E., “Últimos retos para el derecho privado: las nuevas tecnologías de la información”, *Revista Estudios Socio-Jurídicos*, vol. 6, n° 2, 2004, pp. 430-500.

¹¹⁷ La cláusula de prohibición general se encuentra consagrada en el ordenamiento colombiano mediante el artículo 7 de la Ley 256 de 1996.

Las consideraciones sobre los antecedentes normativos de la competencia desleal en España son diversas, pues para algunos sectores de la doctrina la implementación de la institución de la competencia se dio antes de la expedición de la ley 32 de 1988¹¹⁸, de marcas, mientras que otros consideran que fue con esta ley que se dio una real regulación al tema.

BERCOVITZ hace referencia a los antecedentes de la regulación de la competencia en Europa indicando que, posterior a la revolución francesa, con el libre ejercicio de actividades económicas se hacía necesario la restricción de actividades desleales que afectaran a los demás competidores y el sistema. El primer desarrollo del tema se dio con la jurisprudencia francesa sobre la normativa civil sobre la responsabilidad civil extracontractual que permitió crear reglas de regulación de la competencia. El otro avance se dio luego de la segunda guerra mundial, con la entrada del derecho antitrust que tuvo entrada por Alemania y que era proveniente de Estados Unidos; la regulación alemana serviría de modelo para las disposiciones sobre el tema consignadas en el Tratado de Roma por el que se constituyó la Comunidad Económica Europea. España implementaría este tipo de regulación de la competencia mediante la ley sobre la represión de las prácticas restrictivas de la competencia, Ley 110/1963, de 20 de julio de 1963, (BOE núm. 175, de 23 de julio de 1963), que sería sustituida por la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la competencia (BOE núm. 170, de 18 de julio de 1989). Finalmente, se hacía necesario involucrar a los consumidores y la protección del interés público, que conllevan la libre

¹¹⁸ Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (BOE de 12 de Noviembre de 1988).

competencia, y la lealtad dentro del mercado, por lo que se expidió la ley de competencia desleal de 1991¹¹⁹.

Para ALONSO SOTO, los antecedentes pueden ser divididos en dos etapas. Hubo una primera etapa de la disciplina de la competencia desleal que se caracterizaba por ajustarse a un modelo profesional, es decir que solo protegía la deslealtad entre empresarios, dejando de lado a los consumidores; este modelo implementado en España mediante los artículos 131 y 132 de la Ley de Propiedad Industrial de 1902 y posteriormente con la disposiciones de la ley 32 de 1988, de marcas(BOE de 12 de Noviembre de 1988). Este modelo fue tomado de lo propuesto en el Convenio de la Unión de Paris, que solo establecía una clausula general de prohibición que hacía mención a aquellos actos de competencia contrarios a “las normas de corrección y buenas usos mercantiles”. Posteriormente, la segunda etapa se da con la nueva concepción del modelo constitucional económico en España, acorde a un modelo de economía social de mercado, que como se ha mencionado tiene como base la libertad de empresa, la protección del interés público, en el que se incluyen los consumidores, y la integración a la comunidad europea, era necesario el avance hacia una nueva regulación que respondiera a esas exigencias, lo cual generó la expedición de la Ley 3 de 1991¹²⁰.

Los anteriores autores consideran que el Convenio de la Unión de Paris se presenta como un antecedente de la regulación de la competencia desleal a nivel comunitario y para el ordenamiento español. Sin embargo, existen otras

¹¹⁹ BERCOVITZ, A., *La regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de enero de 1991*. Jornadas organizadas por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1992. p.14-16

¹²⁰ ALONSO SOTO, R., *Curso de derecho mercantil. Empresario, establecimiento mercantil y actividad empresarial. Derecho de la competencia y de la propiedad industrial e intelectual. Derecho de sociedades*. 2ª ed. Navarra: Thomson- civitas, 2006. P. 374

opiniones como la de RODRIGUEZ-BETHENCOURT para quien, con excepción de la normativa publicitaria, en España no existía la institución de la competencia desleal hasta la ley de marcas, la cual introduce la institución de la competencia desleal. Para este autor, la derogada ley de propiedad industrial de 1902 no puede considerarse como una antecedente a debido a su carácter penal, de igual manera considera que el Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial, que introdujo en su revisión de la Haya del 6 de noviembre de 1925 la cláusula general de competencia desleal¹²¹, pudo haber sido el comienzo para la aplicación de la disciplina en el ordenamiento español, sin embargo considera que no fue así, en primer lugar, debido al efecto de la ley 1902 que precisaba la protección de los perjudicados que tuvieran su derecho registralmente inscrito; por otra parte, porque considera que el Convenio de la Unión, en el artículo 10 bis, no establece obligatoriedad de dictar normas internas y sus normas solo serían aplicables cuando una de las partes sea un extranjero, por lo anterior dicha normatividad no tuvo repercusión en el nacimiento de la disciplina de la competencia desleal en España¹²².

Para RODRIGUEZ-BETHENCOURT, la institución se incorpora por medio de la derogada ley 32 de 1988, ley de marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. (BOE núm. 272, de 12 de noviembre de 1988), que reguló de manera general la competencia desleal, por medio de la cláusula general en su artículo 87, que disponía: “*Artículo 87. Se considera desleal todo acto de competencia que sea contrario a las normas de corrección y buenos usos mercantiles.* Y 88

¹²¹ Tratado ratificado por España el 14 de julio de 1970 (BOE 1 de enero de 1974, en su versión de Estocolmo de 1967)

¹²² OTAMENDI RODRIGUEZ-BETANCOURT, J., *Comentarios a la ley de competencia desleal*. Op. cit., pp.28-34.

que establece una serie de conductas particulares”, de igual manera en el artículo 88 se hacía mención a una serie de actos que debían ser considerados como desleales¹²³.

Por otra parte, se expidió la ley 34 de 1988¹²⁴, ley general de publicidad que regulaba la competencia desleal en el ámbito publicitario, cuyo antecedente se remonta al estatuto de la publicidad año 1964. La expedición de la Ley General de Publicidad se dio debido a que el Estado español se incorporó a la Comunidad Europea y, por ende, debía integrar a su ordenamiento jurídico la Directiva comunitaria sobre publicidad engañosa. En el año de 1991 se aprueba la Ley de Competencia Desleal, ley 3 de 1991, tal como lo plantea TATOPLAZA: “el Legislador español decidió no derogar la Ley General de Publicidad, y adopta desde entonces para el Derecho español contra la competencia desleal una estructura dual apoyada en una regulación separada de la publicidad ilícita y de los actos de competencia desleal”¹²⁵.

Por los anteriores antecedentes, la regulación de la competencia desleal en España ha sido considerada como discontinua y fragmentaria, sin embargo,

¹²³ Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. “Artículo 88. Sin perjuicio de lo que se establezca en la legislación genera sobre la materia, se considera, en particular, desleal: a) Todo acto capaz de crear confusión por cualquier medio que sea respecto del establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor. b) Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad comercial de un competidor. c) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo en el ejercicio del comercio pudieran inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. d) La utilización directa o indirecta de una indicación falsa o engañosa sobre la procedencia de un producto o de un servicio o sobre la identidad de un productor, fabricante o comerciante. e) La utilización directa o indirecta de una denominación de origen falsa o engañosa, o la imitación de una denominación de origen, aun cuando se indique el verdadero origen de producto, o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como «género», «tipo», «manera», «imitación» o similares”.

¹²⁴ Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad (BOE núm. 274 de 15 de Noviembre de 1988)

¹²⁵ TATO PLAZA., A. “El Derecho español contra la competencia desleal ante la codificación mercantil: estado actual y perspectivas de futuro” en Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz. 2015, pp. 1128. Disponible en <http://hdl.handle.net/10016/21043> (Consultado por última vez el 03 de noviembre de 2018)

como lo plantea MARTINEZ SANZ, la Ley 3 de 1991 llenó las deficiencias normativas pues definió los actos desleales y se crearon medios eficaces para su represión. La nueva ley, además de proteger el interés de los competidores, también tuvo en cuenta el interés de los consumidores y el interés general, entendido para este ámbito como la protección del orden económico del mercado, de tal manera que se creó una regulación que contempla a todos los que participan en el mercado, protegiendo la colectividad y el orden económico, lo que se evidencia en la cláusula de prohibición artículo 5¹²⁶.

Posteriormente, se introduce una reforma mediante la ley 29 de 2009, por la que se modifica el Régimen Legal de la Competencia Desleal y de la Publicidad para la Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios.

La reforma introducida por la Ley 29 de 2009 buscaba por una parte, dar solución a la inseguridad jurídica generada por la implementación de la doble regulación de la competencia desleal ya señalada; por otra parte, buscaba cumplir con las exigencias de incorporar al ordenamiento español la Directiva sobre prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores, Directiva 2005/29/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior (DOUE núm. 149, de 11 de junio de 2005)¹²⁷. La reforma implementada incorporó el

¹²⁶ MARTINEZ SANZ, F., Comentario practico a la Ley de Competencia Desleal. Madrid: Tecnos. 2009. pp.1-3.

¹²⁷ TATO PLAZA, A., "La reforma del derecho español contra la competencia desleal: rasgos generales", en *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 30, 2009-2010, pp. 455-471. Al respecto el preámbulo de la ley 29 de 2009 (BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2009), establece: "La Directiva 2005/29/CE viene a regular una serie de conductas encuadrables dentro del marco de la competencia desleal, poniendo el énfasis en sus efectos indeseables frente a los consumidores. Esta ley nace con el propósito de que la legislación protectora de los consumidores se integre de manera coherente dentro

contenido de la Directiva, mediante la reforma de cuatro textos legales que son: la Ley de Competencia Desleal, la Ley General de Publicidad, la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios y la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.

Sobre esta reforma existen críticas como la de TATO PLAZA, quien considera que la reforma es desacertada, pues se caracteriza por una doble fragmentación objetiva y subjetiva. Respecto a la fragmentación objetiva, señala TATO PLAZA, que la reforma permitió afianzar la estructura dual de la regulación de la competencia desleal, la cual se encuentra dividida en la regulación de la publicidad ilícita y los actos de competencia desleal. El inconveniente que plantea esta estructura es que, a pesar de que con la regulación de la publicidad ilícita se busca la protección de intereses y supuestos ajenos a los regulados por la ley de competencia desleal- como la publicidad-, al final se termina regulando el mismo tema, pues la ley 29 de 2009, en su artículo 18¹²⁸ que modifica la Ley 3 de 1991, contempla a la publicidad ilícita como un acto de competencia desleal, esto implica que se configura a la publicidad ilícita como un ilícito de carácter administrativo, regulado por la ley general de publicidad, y como un ilícito civil por la regulación de la ley de competencia desleal.

de la regulación del mercado, constituida aquí por la Ley de Competencia Desleal, como forma de asegurar que aquella tutela sea la más efectiva y que la normativa del mercado no quede desintegrada.

Las normas que imponen la protección de la libre competencia o prohíben la competencia desleal protegen a los consumidores de la misma manera que protegen el funcionamiento del mercado y los intereses de los operadores económicos que actúan en el mismo. Es por ello que esta ley articula la protección de los consumidores teniendo en cuenta las exigencias del propio mercado y los legítimos intereses de los operadores económicos que actúan en el mismo.

Las modificaciones que se introducen en la Ley de Competencia Desleal comienzan por tener en cuenta el impacto de otra importante norma de la Unión Europea, como es el Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»), que permite suprimir cualquier referencia a su ámbito de aplicación territorial”.

¹²⁸La norma en mención señala: “Diez. El artículo 18 queda redactado del siguiente modo: «Artículo 18. Publicidad ilícita. La publicidad considerada ilícita por la Ley General de Publicidad, se reputará desleal.»

De igual manera sucede con la fragmentación subjetiva, al respecto señala TATO PLAZA, que la ley 29 de 2009¹²⁹, al incorporar la Directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales, distinguió entre los actos de competencia desleal en general y las conductas desleales con los consumidores; señala el autor que para el caso de los consumidores, en el ámbito de la LCDE no se contemplan consecuencias prácticas y por otra parte, también hay una dualidad en cuanto al ilícito pues con la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, se regula las conductas contra los consumidores como un ilícito de carácter administrativo¹³⁰.

La consecuencia de esta doble caracterización del ilícito desleal, como ilícito administrativo e ilícito civil, implica que exista pluralidad de órganos de control, que pueden adoptar decisiones contradictorias sobre los mismos supuestos de hecho generando inseguridad jurídica sobre el tema¹³¹.

3. Antecedentes de la Ley 256 de 1995 en Colombia

La regulación de sobre este tema es relativamente joven en los sistemas jurídicos de nuestro entorno; su finalidad y ámbito de aplicación ha ido perfilándose desde la defensa de los comerciantes hacia la protección de los consumidores y agentes participantes en el mercado, en general, mediante la promoción de la eficiencia y el establecimiento de límites de lo que constituye

¹²⁹BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2009.

¹³⁰ TATO PLAZA., A. "El Derecho español contra la competencia desleal ante la codificación mercantil: estado actual y perspectivas de futuro" en *Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz*. 2015, pp. 1127-1139. Disponible en <http://hdl.handle.net/10016/21043> (Consultado por última vez el 22 de agosto de 2018)

¹³¹ TATO PLAZA, "El Derecho español contra la competencia desleal ante la codificación mercantil: estado actual y perspectivas de futuro", Op. Cit., p. 1133.

una sana libertad de empresa¹³².

Sin embargo, la regulación de la competencia desleal en Colombia, es una de las más antiguas en Latinoamérica, tal como lo señala la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE–, al referirse a la Ley 155 de 1959¹³³, que describe en los siguientes términos: “La ley fue aprobada por el Congreso en 1959, con base a la Constitución de 1886. Se trataba de una ley muy exhaustiva que incluía el modelo legal básico que se aplica a los casos de conducta (acuerdos y abuso de posición dominante) y un sistema de revisión previa de fusiones y adquisiciones. Sin embargo, los reglamentos de implementación emitidos posteriormente no bastaron para aplicar la ley de manera eficaz y rara vez se aplicaron con el propósito de conservar la competencia, sino como la base legal para la aplicación de controles de precios”¹³⁴.

La Ley 155 de 1959 estableció, además de las disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas relacionadas con el abuso de la posición dominante, normas que regulaba el tema de la competencia en sus artículos 7 a 11¹³⁵. Posteriormente, algunos de estos artículos fueron derogados por la Ley

¹³²Al respecto DE LA CRUZ CAMARGO, D., *La competencia desleal en Colombia, un estudio sustantivo de la Ley*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2014. Hace referencia a la afectación de la libertad de decisión del consumidor atenta contra la buena fe, lo que se constituye también como un interés protegido por la ley. En el mismo sentido EYZAGUIRRE DEL SANTE, H., *Políticas de competencia y su aplicación: fundamentos económicos*. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2011. p 23. Hace referencia a que el derecho de la competencia busca eliminar comportamiento que distorsionen la competencia y que interfieran con la libre decisión de los consumidores.

¹³³ Ley 155 de 1959, por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas (Diario oficial. Año xcvi. N. 30138. 22, enero, 1960. Pág. 2)

¹³⁴ ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO –OCDE–. *Derecho y Política de la Competencia en Colombia*. Examen inter-pares. Paris: OCDE, 2009, p. 7

¹³⁵ Ley 155 de 1959. “Artículo 11. Se considera que constituyen actos de competencias desleal, los determinados como tales, en las convenciones y tratados internacionales, y específicamente los siguientes:

256 de 1996, sin embargo aún están vigentes aquellos que establece una tipificación no taxativa de los actos que se pueden considerar que constituyen como de competencia desleal, pero estos no son aplicables actualmente dada la regulación más específica establecida en la Ley 256 de 1996.

Posterior a la expedición de la Ley 155 de 1959 se implementaron una serie de reglas para reprimir la competencia desleal, que tuvieron especial tratamiento en 1971 en el Título V del libro primero del Código de Comercio, artículos 75 a 77; dichas normas señalaban hechos, prohibiciones y otras regulaciones en la materia que se acercaban a los conceptos de competencia desleal, sin embargo dicha regulación también fue derogada por la Ley 256 de 1996, pues se quedaba corta dado que dichas normas fueron diseñadas en la década de los 60 y 70, un contexto de relaciones económicas y de competencia muy diferente al actual.

Luego de esto la historia reciente de la competencia desleal en el país fue marcada por dos sucesos fundamentales: el primero, la expedición de la Constitución Política de 1991 que, como se mencionó en el capítulo anterior, otorgó al derecho de competencia rango constitucional¹³⁶; tal consagración fue

1º. Los medios o sistemas encaminados a crear confusión con un competidor, sus establecimientos de comercio, sus productos o servicios; 2º. Los medios o Sistemas encaminados a desacreditar a un competidor; sus establecimientos de, comercio, sus productos o servicios; 3º. Los medios o sistemas encaminados a la desorganización interna de una empresa competidora, o la obtención de sus secretos; 4º. Los medios o sistemas encaminados a obtener una desviación de la clientela, por actos distintos a la normal y leal aplicación de la ley de la oferta y la demanda; 5º Los medios o sistemas, encaminados a crear una desorganización general del mercado; 6º. Las falsas indicaciones de origen y de calidad de los productos y la mención de falsos honores, premios o condecoraciones; 7º. La ejecución de actividades del mismo género, a que se dedica la empresa a la cual pertenecen, por parte de socios, directores y dependientes, cuando tales actividades perjudiquen a dicha empresa por ser contrarias a la buena fe y al honrado y normal desenvolvimiento de las operaciones en el mercado. **Parágrafo.** Todos los perjuicios que se Causen a terceros por las prácticas, procedimientos o sistemas prohibidos por esta Ley o por actos de competencia desleal, dan acción de perjuicios por la vía ordinaria”.

¹³⁶ Dicho cambio se dio en el marco de la implementación de la apertura económica del año 1990. Al respecto véase a MIRANDA LONDOÑO, A., “Origen y evolución del derecho de la competencia en Colombia”, en *Revista Derecho Competencia*. vol. 6, n° 6, 2011, pp. 65-148.

desarrollada con la Ley 256 de 1996, que reestructuró completamente la materia, derogando- como ya se ha mencionado- normas de la Ley 155 de 1959 y del Código de Comercio.

La expedición de la Ley 256 de 1996 tiene sustento en el artículo 333 de la Carta Magna, a saber: “propende por un Estado social de derecho garantista de derechos económicos como la defensa de la propiedad privada y la libertad de empresa”. Debe mencionarse que el cambio de legislación, de los artículos previstos en el Código de Comercio a la ley actual, tuvo como motivación, entre otros aspectos, que la anterior normativa exigía que tanto demandante y demandado tuvieran la condición de comerciantes para la catalogar la deslealtad del acto de competencia¹³⁷.

La normatividad actual en cambio busca la protección y tutela del bien jurídico principal consagrado en la norma: “la lealtad empleada en los medios para competir; lealtad cuya noción y fundamento se encuentra estructurada en el inciso primero del artículo 7º de la ley 256 de 1996”¹³⁸, cuyo desarrollo se contiene en las normas del capítulo segundo de la misma ley, que prevé de manera enunciativa y no taxativa, algunos actos que se consideran desleales.

Finalmente, el segundo suceso que significó un cambio en la regulación de la competencia desleal en Colombia fue la expedición de la Ley 446 de 1998 que, en desarrollo del artículo 116 de la Constitución Política de 1991, facultó a la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC- para conocer

¹³⁷JAECKEL,J.,“Apuntes sobre competencia desleal”. En *colección seminarios 8*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 1998. p. 10, menciona a este como un cambio relevante dentro del derecho de la competencia en Colombia, dado que existieron diferentes posturas jurisprudenciales frente a la legitimación para ejercer la acción de competencia desleal.

¹³⁸ Superintendencia de Industria y Comercio. Compendio de Doctrina y Jurisprudencia de Competencia Desleal, 2006, p. 81.

jurisdiccionalmente los procesos de competencia desleal que son puestos a su consideración; dicha competencia que se ratifica con el nuevo Código General del Proceso¹³⁹, Ley 1564 de 2012(Diario Oficial No. 48.489 de 12 de julio de 2012).

A la actual normativa sobre competencia desleal, Ley 256 de 1996, también se suma la Decisión Andina 486 de 2000¹⁴⁰, la cual hace también parte del marco normativo que regula la competencia desleal en Colombia y de la cual se hablará más adelante.

¹³⁹ Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012. (Diario Oficial 48489 de julio 12 de 2012) “Artículo 24. *EJERCICIO DE FUNCIONES JURISDICCIONALES POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS*. Las autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas: 1. La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos que versen sobre:a) Violación a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del Consumidor. b) Violación a las normas relativas a la competencia desleal”.

¹⁴⁰ Gaceta Oficial, Año XVII - Número 600.

CAPITULO II: Modelos de regulación de la competencia desleal en Colombia y España

1. Tipos de modelo de regulación de la competencia desleal y el modelo de regulación en España

Una vez abordado los antecedentes normativos en Colombia sobre la competencia desleal es importante realizar un análisis comparativo de las legislaciones española y colombiana en materia de competencia desleal, de manera que se puedan establecer semejanzas y diferencias que permitan identificar aquellos aspectos, que deben ser mejorados en legislaciones de cada país respecto de casos y experiencias concretas en cada contexto; pero para realizar dicho análisis debe partirse de la identificación de los modelos de regulación de competencia desleal que la doctrina ha identificado y que han sido establecidos los ordenamientos.

En primer lugar, OTERO LASTRES¹⁴¹ plantea tres modelos de regímenes de competencia desleal, entre los cuales identifica dos primeros modelos tradicionales: un modelo jurisprudencial que establece las conductas constitutivas de competencia desleal a partir de los precedentes dictados por los tribunales de cierre. Dicho modelo se caracteriza por un sistema de casos que donde los criterios establecidos funcionan como una cláusula general de prohibición. Un ejemplo de este modelo es el aplicado en el Derecho francés en

¹⁴¹ OTERO LASTRES, J. M.: " *Actos más relevantes de competencia desleal: confusión, imitación y venta con pérdida*", Conferencia sobre Competencia Desleal, Colombia 2011.

donde los criterios establecidos para la competencia desleal se han construido a partir de la regulación sobre la responsabilidad contemplada en el Código Civil Francés.

El segundo modelo es aquel que se aproxima a la propiedad industrial y parte de lo establecido en la Ley, más que en los criterios jurisprudenciales. En este modelo de regulación la competencia desleal se da desde lo dispuesto en las normas sobre los signos distintivos y la regulación especial sobre los actos de publicidad.

Finalmente, OTERO LASTRES hace mención a un tercer modelo al cual denomina moderno, que caracteriza de la siguiente manera:

“El tercer y último modelo, denominado sobre todo por sus autores como el "modelo moderno", se basa en dos postulados. Se prevé, en primer lugar, una Ley General en un doble sentido: es aplicable a la generalidad de los que participan en el mercado, sean o no empresarios, y comprende la generalidad de los actos de competencia desleal, exigiéndose tan solo que se "realicen en el mercado" y que tengan "finalidad concurrencial", por lo que no se exige que exista una relación de competencia entre los implicados.

El segundo postulado es que la Ley ha de ser de corte institucional, esto es: la competencia desleal deja de concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre competidores, para convertirse en un instrumento de ordenación y control de las conductas en

el mercado: la institución de la competencia pasa a ser el objeto directo de protección”¹⁴².

Por su parte, MASSAGUER ha hecho referencia a un modelo corporativo que planteaba un sistema de solución de conflictos entre competidores y al modelo actual implementado en la Ley de Competencia desleal española que plantea un sistema general de ordenación y control de los comportamientos desenvueltos en el mercado y relacionados con el intercambio de bienes y servicios. En este último modelo de regulación el ilícito de deslealtad concurrencial ha se regula mediante normas objetivas de comportamiento que se imponen a todos los agentes económicos que participan en el mercado, lo que implica la supresión de la relación de competencia como presupuesto de la regulación y consagra la cláusula general establece un estándar de conducta que determina su contenido a partir del principio de competencia económica¹⁴³.

Atendiendo a la anterior descripción de modelos legislativos, se puede afirmar que España tiene la aplicación de un modelo moderno, soportado sobre la base de aplicación a todos los participantes del mercado que demuestren una finalidad concurrencial, excluyendo la exigencia de ser comerciantes y relaciones de competencia directa, de manera tal que la regulación no solo va dirigida a proteger solo a los empresarios, sino que involucra una protección de la libre competencia como fenómeno jurídico individualmente protegido como bien jurídico de la Ley, al igual que el caso colombiano.

¹⁴² OTERO LASTRES, J. M.:” Actos más relevantes de competencia desleal: confusión, imitación y venta con pérdida”, Conferencia sobre Competencia Desleal, Colombia 2011.

¹⁴³ MASSAGUER, J., *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal. Op. cit*, p. 108.

1.1 El modelo de regulación de la competencia desleal en Colombia

El modelo denominado como moderno resulta más coherente con las dinámicas del mercado actual y con la perspectiva de la economía social de mercado implementada en la Constitución colombiana, sin embargo debe hacerse precisión sobre algunos aspectos del modelo en Colombia regulado por medio de la Ley 256 de 1996 y la Decisión 486 de 2000, pues este también presentan una serie de características propias.

En Colombia, el subsistema jurídico se integra por normas supranacionales, que se encuentran en los artículos 258¹⁴⁴ y 259¹⁴⁵ de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en la que se incluye por primera vez la regulación de la competencia desleal dentro del sistema normativo andino de la propiedad industrial, cuestión que sigue la tradición histórica de vincular a la competencia desleal con la propiedad industrial con el fin de lograr la protección de aspectos como los signos distintivos¹⁴⁶.

Respecto a las Decisiones Andinas cabe mencionar que estas han de considerarse incorporadas a la legislación nacional de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, de manera inmediata a partir de su vigencia,

¹⁴⁴ Comunidad Andina de Naciones. Decisión Andina 486 de 2000. (Gaceta Oficial, Año XVII - Número 600) "Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos".

¹⁴⁵ Comunidad Andina de Naciones. Decisión Andina 486 de 2000. (Gaceta Oficial, Año XVII - Número 600) "Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos".

¹⁴⁶ Oficina Internacional de la OMPI. *Protección contra la competencia desleal*. Op., cit, p.12.

de acuerdo al tratado de creación de esta Comunidad, sin que sea requisito que una norma nacional la regule. De lo anterior se desprende en consecuencia, que el articulado de la Decisión 486 de 2000 es tenido en cuenta como norma nacional, independientemente de que sea supranacional. Así mismo, dentro del sistema de interpretación y de aplicación de la ley, deberán aplicarse las decisiones andinas de manera preferente a la ley nacional, lo que nos lleva a concluir que en un eventual conflicto entre una ley nacional y una decisión andina, se aplicará lo preceptuado en esta última, por lo que se puede afirmar que la decisión andina estaría ubicada jerárquicamente por encima de la ley nacional¹⁴⁷.

La implementación de la normatividad supranacional Andina, en materia de competencia desleal, dentro del ordenamiento jurídico colombiano permite identificar una característica del modelo tradicional al que hacía referencia OTERO LASTRES, puesto que, por medio de la Decisión 486 de 2000, se implementan normas que regulan el tema de la competencia desleal a partir de la protección de la propiedad industrial, área en la cual se encuentran los signos distintivos y los actos de publicidad.

Sin embargo, el modelo de regulación de competencia desleal en Colombia se caracteriza por acoger la tendencia moderna, amplia y

¹⁴⁷ Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-231 de 1997 ha considerado lo siguiente: “El derecho comunitario se distingue por ser un derecho que apunta hacia la integración y no solamente hacia la cooperación. Igualmente, es un derecho que no se desarrolla únicamente a partir de tratados, protocolos o convenciones, puesto que los órganos comunitarios están dotados de la atribución de generar normas jurídicas vinculantes. Por eso, en el caso del derecho comunitario se habla de la existencia de un derecho primario y un derecho secundario, siendo el primero aquél que está contenido en los tratados internacionales, y, el segundo, el que es creado por los órganos comunitarios investidos de competencia para el efecto. Una característica fundamental del ordenamiento comunitario andino se relaciona con la aplicación directa de las decisiones que crean derecho secundario, las cuales son obligatorias desde el momento mismo de su promulgación, salvo que expresamente se consagre que la norma concreta deba ser incorporada al derecho interno de cada país. Asimismo, debe destacarse que las normas comunitarias prevalecen sobre las normas locales”.

proteccionista de la competencia económica como tal, es decir, como institución económico-jurídica transparente y de los consumidores, mediante el reproche y sanción de actos realizados dentro del mercado carentes de la predicada ética y buena fe mercantil, de allí que la competencia desleal reglada anteriormente en el Código de Comercio de Colombia en los artículos 75 y siguientes, dejó de ser un ordenamiento aplicable exclusivamente a los comerciantes y competidores, para convertirse ahora en un subsistema jurídico conformado por la Constitución Política de Colombia¹⁴⁸, Decisión Andina 486 de 2000 (Gaceta Oficial, Año XVII - Número 600) y la Ley 256 de 1996 (Diario Oficial, n° 42.692, de 18 de enero de 1996).

Respecto a este avance menciona ESCOBAR lo siguiente: “Con el paso de los años, la normatividad fue ampliando el espectro de conductas consideradas desleales, hasta llegar, con la Ley 256 de 1996, a la enunciación de 12 conductas, al lado de una cláusula general de prohibición que señaló los elementos del acto de competencia desleal, con lo cual, quien entienda que alguien ha procedido de manera contraria a los principios éticos que deben regir las relaciones mercantiles, podrá iniciar la respectiva acción”¹⁴⁹.

En relación a lo anterior, la Ley 256 de 1996, en desarrollo del principio de la libre competencia, ha establecido la prohibición de la competencia desleal, definida según la ley en mención como “todo acto o hecho que se realice en el

¹⁴⁸ La regulación sobre la competencia desleal tiene sus bases en el subsistema constitucional económico colombiano que establece una economía social de mercado y los principios, libertades y preceptos de contenido económico. Sobre este subsistema constitucional véase a ALARCÓN PEÑA, A., “La libre competencia económica en el derecho colombiano: una revisión desde la economía social de mercado y sus implicaciones normativas”, en *Revista Prolegómenos - Derechos y Valores*, Vol. XIX, n°37, 2016, pp. 109-124.

¹⁴⁹ Superintendencia de Industria y Comercio. Compendio de Doctrina y Jurisprudencia de Competencia Desleal, 2006, p. 5.

mercado con fines concurrenciales”; es decir, que aquel acto o hecho, que según “las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quién lo realiza o de un tercero”¹⁵⁰, “cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial”, o bien cuando esté encaminado a afectar “la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado”¹⁵¹.

Con fundamento en todo lo anterior, puede concluirse entonces que el nuevo modelo de ley y de subsistema jurídico de la competencia desleal amplía su espectro de aplicación, permitiendo que cualquier agente económico participante del mercado pueda ser sujeto activo o pasivo de los actos regulados de manera enunciativa por ella o del principio de prohibición general.

Puede considerarse entonces que en Colombia se tiene un sistema mixto puesto que, por un lado, combina normas que regulan la competencia desleal a partir de la prohibición de los actos que sean contrarios a los usos y prácticas honestos en el ámbito de la propiedad intelectual los cuales se encuentran consagrados en la Decisión 486 del 2000 de la CAN¹⁵²; y por otra parte, se implementa un modelo moderno de regulación por medio de la Ley 256 de 1996, que introduce elementos esenciales en la organización de la normativa, tomadas de la Ley 3 de 1991 española, modificada por la Ley 29 de 2009 (BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2009).

¹⁵⁰ Así lo establece el Artículo 2 de la Ley 256 de 1996.

¹⁵¹ Así lo establece el Artículo 7 de la Ley 256 de 1996.

¹⁵² Gaceta Oficial, Año XVII - Número 600

También es importante traer a colación que producto de la entrada en vigencia de la Ley 256 de 1996 se evidenciaron varios cambios, dentro de los que fundamentalmente resaltan:

- i. La no exigencia de que los sujetos activos y pasivos de la acción de competencia desleal sean comerciantes, por lo que se permite que sea impetrada y que se tenga como accionado a cualquier participante del mercado.
- ii. La no exigencia de la calidad de perjudicado (debiendo demostrar perjuicios) del demandante. Podría decirse que para tener legitimación en la causa por activa era requisito demostrar el perjuicio, pero con la nueva normativa, no se requiere de ello, además porque la acción puede iniciarse ante la existencia de un posible riesgo de realización de un acto de competencia desleal, al contemplarse ya no sólo conductas de resultado, sino al involucrar actos de peligro. Cabe mencionar que se extendió la cobertura para accionar a las asociaciones de consumidores y asociaciones de profesionales.
- iii. Ya no se exige que entre las partes haya una relación de competencia directa, es decir, que estén ofertando los mismos bienes y servicios.
- iv. Se impulsa la teoría de que el bien jurídico protegido por la competencia desleal es la competencia misma como institución, es decir la libre y leal competencia.
- v. Se introduce la acción preventiva, administrativa que se lleva al interior de la Superintendencia de Industria y Comercio.
- vi. Se dota de facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de procesos de competencia desleal,

es decir, se faculta a autoridades administrativas para conocer de procesos judiciales de competencia desleal, siguiendo el mismo trámite procesal que se llevaría ante la jurisdicción ordinaria, Jueces Civiles del Circuito.

- vii. Se ha dinamizado, respecto al uso, los procedimientos y procesos judiciales de competencia desleal, especializándose la Superintendencia de Industria y Comercio en su desarrollo, y por lo tanto, sienta de elección al momento de ejercer la competencia a prevención prevista para estos casos con la jurisdicción ordinaria
- viii. Se da aplicación a los postulados del Convenio de París de 1883.
- ix. Se consagra la cláusula de prohibición general como principio autónomo y rector de los actos de competencia.
- x. Se amplía el abanico de actos que constituyen competencia desleal, aunque de manera ejemplificativa o declarativa.

No obstante las bondades de la nueva ley en materia de practicidad, actualidad, modernidad, legalidad, amplitud, contenido principialístico, debemos reconocer que la misma normativa no obedeció a una verdadera y autónoma iniciativa en sentido estricto, es decir, no se produjo de una verdadera y auténtica fuente material del derecho que recogiera exclusiva y fundamentalmente las necesidades del mercado colombiano, sino que por el contrario, obedeció a lo que denominaremos plagio legislativo internacional o importación legislativa, por cuanto el Congreso de Colombia decidió traer y copiar casi textualmente, salvo por unos pequeños cambios o adaptaciones, la norma española de Competencia Desleal, Ley 3 de 1991, hoy modificada por la

Ley 29 de 2009¹⁵³.

Con lo anterior no se quiere significar que tal acto haya sido un despropósito y que haya llevado a una inaplicación, pues como se mencionó anteriormente, la norma tiene sus bondades, sin embargo, deja entrever en su aplicación dificultades en su interpretación y desconocimiento de conceptos traídos por la ley y no de uso común en el lenguaje jurídico colombiano, que han llevado a que, para la interpretación de tales normas, se recurra a pronunciamientos judiciales y doctrinales españoles, tanto por Jueces de la República de Colombia, como por los funcionarios competentes de la misma Superintendencia de Industria y Comercio. Es por ésta razón que se justifica en el presente trabajo, el uso y el empleo de literatura de doctrinantes españoles, así como decisiones de Juzgados Provinciales y del Tribunal Supremo Español en la materia.

Debido a lo anterior, se ha evidenciado en múltiples oportunidades falta de claridad de contenido y conceptual en materia de competencia desleal, llevando a una serie de fallos que no abordan el centro del conflicto, por falta de pruebas, por error en el acto de competencia desleal seleccionado, por falta de legitimación, y que terminan una decisión que no se pronuncia sobre el fondo del asunto, y en tanto son desfavorables los pronunciamientos a las pretensiones del demandante.

Sin embargo, ya han pasado algo más de 15 años desde la expedición de

¹⁵³ DE LA CRUZ CAMARGO, D., *La competencia desleal en Colombia: Un estudio sustantivo de la ley*. Op. cit, hace referencia a este tema al analizar la cláusula de prohibición general y menciona y como este aspectos se ha venido desarrollando por parte de las autoridades jurisdiccionales colombianas.

la Ley 256 de 1996 y los bufetes de abogados litigantes en la materia y los mismos agentes del mercado se han ido especializando en la materia, y teniendo como soporte la experiencia e interpretaciones presentadas en España; las primeras para enfocar bien las demandas desde el punto de vista jurídico, y las segundas, para comprender como debe ser el actuar en el mercado, para que la competencia sea considerada leal y así no incurrir en juicios de reproche.

CAPÍTULO III. Encuadramiento jurídico de los actos de competencia desleal a la luz de la Ley 256 de 1996 en Colombia y comparación con la regulación Española

1. Aspectos generales y ámbitos de aplicación de la normatividad sobre la competencia desleal en Colombia y su comparación con la regulación Española

1.1 Generalidades y la finalidad de la regulación sobre la competencia desleal en Colombia y España

Como se expresó anteriormente, la Ley colombiana reproduce sustancialmente elementos y estructura de la Ley española, y aunque se realizaron algunas mínimas modificaciones, en la primera, podría ser diferente la interpretación y aplicación, respecto de la segunda ley, por lo menos en lo que respecta a conceptos sustanciales como fines concurrenciales, prestaciones mercantiles y otros que no eran usuales en el lenguaje jurídico colombiano.

En este sentido, el análisis comparativo de las legislaciones española y colombiana en materia de competencia desleal es pertinente para analizar y encontrar semejanzas y diferencias que permitan plantear un mejoramiento en la estructura de las legislaciones de cada país y su interpretación respecto de casos y experiencias concretas en cada contexto.

A continuación, se mencionará brevemente los aspectos generales en la estructura normativa de la Ley colombiana y española, para luego entrar a

identificar la finalidad de la normatividad sobre competencia desleal en cada ordenamiento.

Respecto a la regulación española, cabe señalar que La Ley 3 de 1991, del 10 de enero, modificada por la ley 29 de 2009, de Competencia Desleal, plantea una estructura de 4 capítulos referidos: el primero, a las disposiciones generales que incluye la finalidad y ámbitos objetivo, subjetivo y territorial de la Ley. El segundo capítulo regula los actos de competencia desleal, encontrando la cláusula general; actos de confusión; actos de engaño; obsequios, primas y supuestos análogos; actos de denigración; actos de comparación; actos de imitación; explotación de la reputación ajena; violación de secretos; inducción a la infracción contractual; violación de normas; discriminación y dependencia económica; y venta a pérdida. En el capítulo tercero se encuentran las acciones derivadas de la competencia desleal que regula las acciones, legitimación activa y pasiva, y la prescripción. El capítulo cuarto consagra las disposiciones procesales, respecto al procedimiento, competencia territorial, diligencias preliminares, medidas cautelares y especialidad en materia probatoria. Finaliza con las disposiciones transitorias y derogatorias.

Respecto a lo anterior, se tiene que existe una equivalencia estructural legal de la norma colombiana puesto que: en el capítulo primero se consagran las disposiciones generales que incluyen el objeto, ámbitos objetivo, subjetivo y territorial, incluyendo adicionalmente en artículos separados, el concepto de prestaciones mercantiles e interpretación. El capítulo segundo se refiere a los actos de competencia desleal. El capítulo tercero regula las acciones derivadas de la competencia desleal. Y el capítulo cuarto consagra las disposiciones procesales.

De lo anterior se observa que la Ley 256 de 1996 Colombiana, introduce elementos esenciales en la organización de la normativa, tomadas de la Ley 3 de 1991 española, modificada por la ley 29 de 2009, que si bien es cierto no es completamente exacta, si reproduce su estructura. Por otra parte, como se estudiará más adelante, en los artículos referidos a los actos de confusión, imitación, engaño y explotación de la reputación ajena se presenta unas diferencias mínimas, las cuales pueden dar lugar a diferentes interpretaciones y decisiones.

En cuanto a la finalidad en los dos ordenamientos, para iniciar el análisis comparativo se partirá de lo consagrado en las dos regulaciones.

En el caso de Colombia, el art. 1 de la Ley 256 de 1996 establece: “Sin perjuicio de otras formas de protección, la presente Ley tiene por objeto garantizar la libre y leal competencia económica, mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal, en beneficio de todos los que participen en el mercado y en concordancia con lo establecido en el numeral 1o. del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994”.

La Corte Constitucional en la sentencia C-535 de 1997 al estudiar el articulado de la Ley 256 de 1996 se refirió a la finalidad de la ley en los siguientes términos: *“La Ley pretende garantizar la libre y leal competencia económica y se aplica a los actos de competencia desleal cuyos efectos principales repercutan en el mercado nacional. En términos generales se considera que constituye competencia desleal “todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al*

principio de buena fe comercial, a los usos deshonestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencia del mercado”¹⁵⁴.

En cuanto a la doctrina sobre la competencia desleal en Colombia, autores como BETANCUR considera que las normas que regulan la competencia desleal buscan “(regular) la rivalidad entre agentes económicos para la búsqueda y la conservación de la clientela”¹⁵⁵. Por otra parte, GARCÍA LOZADA indica que la competencia desleal “reprime las asimetrías del mercado en eventos en los cuales un agente económico capta clientela mediante actuaciones impropias que tienen su sustento en su esfuerzo, calidad valor agregado ofrecido”¹⁵⁶.

Sobre lo anterior, puede considerarse que en un primer momento la protección de la normatividad está encaminada a los empresarios o agentes productores del mercado, sin embargo, cabe aclarar que el propósito de la ley y la normativa que regula la competencia desleal no se centra en la protección de los empresarios exclusivamente; éste sistema normativo por el contrario, busca de la protección de la institución de la competencia y de todos y cada uno de los que se encuentran en la relación de mercado, es decir, todos los que intervienen en él, dentro del cual encontramos a comerciantes, no comerciantes, oferentes,

¹⁵⁴ Sentencia de la Corte Constitucional, de 23 de octubre de 1997, asunto C-535.

¹⁵⁵ BETANCUR CUARTAS, B., *Aproximaciones al derecho de la competencia*. Bogotá: Biblioteca Milenio, 1998. p.108.

¹⁵⁶ ALMONACID SIERRA, J., y GARCÍA LOZADA, N., *Derecho de la competencia. Abuso de la posición dominante, competencia desleal, uso indebido de información privilegiada*. Bogotá: Legis, 1998, p. 224.

demandantes y consumidores¹⁵⁷, tal como se analizará en el ámbito subjetivo.

En tal sentido, la Ley de competencia desleal “tiene por objeto la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado”¹⁵⁸, y a tal fin establece la prohibición de los actos de competencia desleal. Por lo tanto, tal como lo menciona MASSAGUER, se puede afirmar que el régimen de protección que se encuentra en la normativa de competencia desleal es prohibitivo, de tal manera que se reprime a los participantes en el mercado para que no realicen determinados actos¹⁵⁹.

En relación con lo anterior, las conductas enunciadas en la Ley 256 de 1996 como la cláusula general de prohibición tienen como principal objetivo la protección de la libre competencia económica, que es definida por MIRANDA LONDOÑO como “la posibilidad efectiva que tienen los participantes en un mercado, de concurrir a él en contienda con los demás, con el objeto de ofrecer y vender bienes o servicios a los consumidores y de formar y mantener una clientela”¹⁶⁰, hasta el punto que de esta manera se fomenta la eficiencia económica y el bienestar del consumidor¹⁶¹.

¹⁵⁷ Al respecto ZARAMA, G., “Marco regulatorio para la competencia de agentes económicos en Colombia”, en *Finanzas y Política Económica*, Vol. 2, No. 2, 2010.p. 45. Hace referencia a lo dispuesto en los artículos 78 y 333 de la Constitución Política de Colombia, en cuanto a que dichas disposiciones establecen la protección de los consumidores.

¹⁵⁸ Artículo 1 de la ley 3 de 1991, modificado por la Ley 29/2009.

¹⁵⁹ MASSAGUER, J., Comentarios a la Ley de Competencia Desleal. Op. cit. p. 105.

¹⁶⁰ MIRANDA LONDOÑO, en FLINT, P., *Tratado de defensa de la libre competencia. estudio exegético del D.L. 701, legislación, doctrina y jurisprudencia regulatoria de la libre competencia*. Lima: Fondo editorial pontificia universidad católica del Perú, 2002. p. 35.

¹⁶¹ Al respecto VÁZQUEZ PENA, M., *El derecho de la libre competencia como instrumento de progreso económico a favor de las empresas y los consumidores*. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2013.p.11, Menciona que “En este sentido, los expertos en estas materias suelen coincidir en la idea de que la Libre Competencia, el Derecho Antitrust, debe jugar un papel primordial ante una situación económica como la actual. Debe hacerlo, entienden, desde una doble perspectiva: a) Por un lado, desde la defensa de los

Debe aclararse que a pesar de existir una protección de los intereses de los sujetos que participan en el mercado, la base esencial de la protección es la misma competencia económica como institución, que se convierte en el bien jurídico protegido no solo por la Ley 256 de 1996 para el caso de Colombia, sino por todo el sistema normativo de protección, dentro del que encontramos a la Constitución Política de Colombia y la Decisión Andina 486 de 2000 entre otras. En síntesis, puede considerarse que la finalidad de la Ley de competencia desleal en Colombia se ha definido, en efecto, con el bien jurídico protegido (la libre competencia económica) y los interés tutelados (los de todos los que participan en el mercado)¹⁶².

Por otro lado, en España se ha propuesto por mantener un régimen jurídico de competencia desleal que cumpla con las expectativas y necesidades de la sociedades, pues la anterior regulación sobre la competencia desleal se presentaba varios aspectos que necesitaban ser modificados o complementados. Por una parte la regulación se encontraba de manera fragmentada en las Ley 32 de 1988 o ley de Marcas¹⁶³ y la Ley 34 de 1988¹⁶⁴ o

empresarios, que buscan nuevas oportunidades o simplemente consolidar su actividad económico-empresarial con los medios de los que disponen, siempre en un marco de Libre Competencia. Ciertamente, aunque sus efectos no se dejan sentir a corto plazo, no se plasman inmediatamente en soluciones a los problemas que la crisis plantea, ha de subrayarse que el Derecho de la Libre Competencia contribuye a crear el escenario más aconsejable para el desarrollo económico, sentando los pilares de una futura prosperidad económica, que no podrá tener lugar sin la presencia de unas empresas eficientes, sólidas y prósperas. b) Por otro lado, desde la defensa de los intereses y de los derechos de los consumidores, que han de ser conscientes de que la competencia empresarial redundará, en último término, en su propio beneficio". En relación con el tema, POSNER, R., "El derecho antitrust en la nueva economía", *THEMIS: Revista de Derecho*, ISSN 1810-9934, Nº. 47, 2003, p. 63-74, considera que en la actual época tecnológica, en donde surgen nuevas relaciones económicas, la ley antitrust se centra en la regulación de los métodos utilizados por empresas con participación monopólica en el mercado, que buscan desviar a nuevos competidores.

¹⁶²Al respecto MASSAGUER. J., Comentarios a la Ley de Competencia Desleal. Op. cit, p. 107, resalta que la normativa, además de proteger el instituto de la competencia económica como bien jurídico tutelado, también se encarga de proteger los intereses particulares de los que participan en el mercado, entre estos los agentes participantes del mercado y consumidores.

¹⁶³ BOE de 12 de Noviembre de 1988.

¹⁶⁴ BOE núm. 274, de 15/11/1988.

ley General de Publicidad; otro aspecto relevante es el referente al ingreso de España a la Unión Europea, cuestión que plantea el ingreso a nuevos mercados que a su vez implementa innovaciones en estrategias comerciales y representan nuevos riesgos para la libre competencia. Finalmente, la actual regulación sobre competencia desleal en España responde a la Constitución económica española que consagra el principio de libertad de empresa y libertad de competencia¹⁶⁵.

En consecuencia con lo anterior, en el art. 1 de la ley 3 de 1991, modificado por la Ley 29/2009, se establece la siguiente finalidad:

“Esta ley tiene por objeto la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado, y a tal fin establece la prohibición

¹⁶⁵ El Preámbulo de la Ley 3 de 1991, Ley de Competencia Desleal Española (BOE n°. 10, de 11 de enero), refiriéndose a la necesidad de legislar sobre este tema, expuso que: “La competencia desleal, aun constituyendo una pieza legislativa de importancia capital dentro del sistema del Derecho mercantil, ha sido un sector del que tradicionalmente ha estado ausente el legislador. Esta circunstancia, parcialmente remediada por la reciente aprobación de las Leyes 32/1988, de 10 de noviembre de Marcas, y 34/1988 de 11 de noviembre General de Publicidad, había propiciado la formación de una disciplina discontinua y fragmentaria que muy pronto habría de revelarse obsoleta y de quedar, en la realidad de los hechos, desprovista de fuerza. En efecto, las normas que tradicionalmente han nutrido dicha disciplina se encontraban dispersas en leyes de distinta edad y procedencia; contemplaban únicamente aspectos parciales (y a menudo meramente marginales) de esa vasta realidad que es la competencia desleal; respondían a modelos de regulación desfasados, que en la actualidad -según ha mostrado nuestra más reciente y atenta doctrina- carecen de parangón en el Derecho comparado e incluso de anclaje en la evolución general del propio; y, en fin, eran normas que ni siquiera dentro de sus limitaciones podían considerarse eficaces, debido a la escasa calidad y flexibilidad de su aparato sancionador. El régimen de la competencia desleal se había convertido así en un escenario normativo languideciente, al amparo del cual pudieron proliferar prácticas concurrenciales incorrectas que en no pocas ocasiones han ocasionado un grave deterioro de nuestro tráfico mercantil. (...)”

La primera viene dada por la creciente demanda social que al respecto se ha dejado sentir en los últimos tiempos. La apertura de nuevos mercados. La emancipación de nuestra vida mercantil de vínculos corporativos y proteccionistas y una mayor sensibilidad de nuestros hombres de empresa hacia la innovación de las estrategias comerciales han abierto nuevas perspectivas a nuestra economía, pero al propio tiempo han puesto de manifiesto el peligro de que la libre iniciativa empresarial sea objeto de abusos, que con frecuencia se revelan gravemente nocivos para el conjunto de los intereses que confluyen en el sector. El interés privado de los empresarios, el interés colectivo de los consumidores y el propio interés público del Estado al mantenimiento de un orden concurrencial debidamente saneado”.

*de los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita en los términos de la Ley General de Publicidad”.*¹⁶⁶

Esto último se diferencia de la Ley colombiana que no remite expresamente a una regulación en materia de publicidad, sin embargo en el art. 1 de la Ley 256 de 1996 se establece la finalidad “Sin perjuicio de otras formas de protección” lo cual remite a otras formas de protección¹⁶⁷, de igual manera incluye una referencia a lo establecido en el numeral 1o. del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994¹⁶⁸.

Puede concluirse, entonces, que en España, al igual que Colombia, se ha consagrado la libre competencia como instituto jurídico individualmente considerado. Esto da muestra de la relevancia que tiene la competencia, pues resulta un aspecto de gran relevancia ante la aparición de nuevos mercados y los retos y riesgos que estos representan para la economía interna de cada país

¹⁶⁶ Artículo 1 de la Ley 3 de 1991 (LCDE) modificada por la Ley 29 de 2009 (BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2009) producto de la integración normativa de la Directiva 2005/29/CE.

¹⁶⁷ Al respecto cabe mencionar que en Colombia existe la Ley 1480 de 2011 (Diario Oficial 48220 de octubre 12 de 2011), sin embargo esta normatividad no regula como tal actos de competencia desleal y se aplica de manera supletoria ante la falta de regulación sobre el tema. En su objeto la ley en mención establece: *“Las normas de esta ley regulan los derechos y las obligaciones surgidas entre los productores, proveedores y consumidores y la responsabilidad de los productores y proveedores tanto sustancial como procesalmente.*

Las normas contenidas en esta ley son aplicables en general a las relaciones de consumo y a la responsabilidad de los productores y proveedores frente al consumidor en todos los sectores de la economía respecto de los cuales no exista regulación especial, evento en el cual aplicará la regulación especial y suplementariamente las normas establecidas en esta Ley.

Esta ley es aplicable a los productos nacionales e importados”.

¹⁶⁸ Artículo 10 bis del Convenio de París de 1883 para la protección de la propiedad industrial, aprobado en Colombia mediante aprobado mediante Ley 178 de 1994, que consagra: “ARTÍCULO 10- bis- [COMPETENCIA DESLEAL]. 1. Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. 2. Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. 3. En particular deberán prohibirse: 1) Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2) Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”.

y para proteger de manera efectiva los derechos de los que participan en el mercado, tales como los consumidores, comerciantes y empresarios.

2. Ámbitos de aplicación de la ley de competencia desleal en España y Colombia

Para realizar el análisis comparativo de las regulaciones sobre competencia desleal en España y Colombia, en primer lugar se hará referencia a lo contemplado en la regulación española, por ser esta la normatividad que sirvió de base al legislador colombiano, y luego se analizará lo dispuesto en la Ley 256 de 1996 colombiana a la luz de las consideraciones doctrinales y jurisprudenciales de las autoridades judiciales colombianas, para así establecer la adaptación y el desarrollo que se ha dado en Colombia a lo estructurado en la regulación española mediante la Ley 3 de 1991, modificada por la Ley 29 de 2009.

2.1 Ámbito Objetivo: el acto de competencia y la Finalidad concurrencial como presupuestos para el acto de competencia desleal en Colombia y España

La Ley de Competencia Desleal (LCD) de España ha establecido que los comportamientos previstos como actos de competencia desleal serán aquellos realizados en el mercado y con fines concurrenciales¹⁶⁹.

¹⁶⁹ Al respecto la Ley 3 de 1991, modificada por la Ley 29 de 2009 de 30 de diciembre (BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2009) establece: “Artículo 2. Ámbito objetivo: 1. Los comportamientos previstos en esta Ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales. 2. Se presume la finalidad concurrencial del acto cuando, por las circunstancias en que se realice, se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero. 3. La ley será de aplicación a cualesquiera actos

Este ámbito tuvo una adición realizada por el art. 1.2 de la Ley 29 de 2009, incluyendo que “la ley será de aplicación a cualesquiera actos de competencia desleal, realizados antes, durante o después de una operación comercial o contrato, independientemente de que éste llegue a celebrarse o no”.

Es importante referirse al condicionamiento que se establece en relación con la exigencia de la catalogación de actos de competencia desleal siempre y cuando estos ocurran en el mercado, refiriéndose la expresión mercado al espacio en el que se encuentran la oferta y la demanda, hay intercambio de bienes y operaciones mercantiles que se realizan el comercio y se llevan a cabo por medio de las diferentes relaciones contractuales y comerciales; con lo que se establece un criterio temporal que impone que las mismas serán consideradas desleales, independientemente de que se realicen antes, durante o después de esas operaciones y contratos, en cumplimiento con lo establecido por la Directiva Europea en la materia, situación que como se verá más adelante no es explícita en Colombia¹⁷⁰.

Teniendo en cuenta este precepto, se entiende que la Ley de competencia desleal española tiene un campo de acción verdaderamente amplio, al aplicarse a todas las practicas que se realizan en el mercado, dentro de las cuales se pueden citar a manera de ejemplo, las comerciales, empresariales,

de competencia desleal, realizados antes, durante o después de una operación comercial o contrato, independientemente de que éste llegue a celebrarse o no”.

¹⁷⁰ En Colombia, la Ley de Competencia Desleal no consagra dentro del ámbito objetivo el concepto de temporalidad del acto desleal y en relación con las operaciones y contratos como si lo hace la Ley de Competencia Desleal Española. La normativa colombiana que es del año 1996, solo ha presentado una modificación que deroga algunos artículos procesales gracias a la entrada en vigencia por el Código General del Proceso, Ley. 1564 de 2012.

profesionales, corporativas, institucionales, etc., es decir, cubre a todas las actividades que trascienden del ámbito meramente privado.

Por otra parte, se establece la presunción de “la finalidad concurrencial del acto cuando, por circunstancias en que se realice, se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero”¹⁷¹. En España, al igual que en Colombia, el término ha generado dificultad en su interpretación, pues no se refiere simplemente a la intención de participar en el mercado como elemento subjetivo, sino que guarda una esencia diferente¹⁷². Que en últimas debe ser entendida, en consecuencia, como la intención de mantener, aumentar, consolidar y disputar una clientela, situación que influye directamente en el mercado y modifica su estructura competitiva, de manera que las conductas en las que no se verifique tal situación, no podrán ser consideradas desleales. No obstante lo anterior, si existen situaciones consideradas desleales por falta de la verificación de la situación de finalidad concurrencial, ello no obsta para que no pueda iniciarse algún otro tipo de acción de responsabilidad para reprimir la misma.

¹⁷¹ Artículo 2.2 de la Ley 3 de 1991, modificada por la Ley 29 de 2009.

¹⁷² MASSAGUER FUENTES, J. *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*. Op. cit. menciona : “Posee finalidad concurrencial toda acción que, en sí misma considerada o en atención a las circunstancias del caso, está orientada a influir en la estructura del mercado o posición competitiva de los operadores en el mercado (sea la propia o la de un tercero, concepto que en este ámbito incluye tanto una determinada persona física o jurídica como a un grupo de operadores económicos y a un sector o segmento entero de la economía, sea en el lado de la oferta o en el de la demanda) y/o para condicionar la formación y el desenvolvimiento de las relaciones económicas en el mercado, esto es, del intercambio de bienes y servicios en el mercado. Se trata, por tanto, de un elemento estrechamente relacionado con el anterior: la realización en el mercado expresa la aptitud de la conducta para influir en la estructura y relaciones del mercado por el hecho de trascender al ámbito del sujeto que la lleva a cabo, mientras que la finalidad concurrencial expresa la efectiva relación de la conducta con el proceso de intercambio de bienes y servicios en el mercado. La finalidad concurrencial no se requiere con carácter exclusivo. En consecuencia, la eventual presencia de otras orientaciones en la conducta considerada, su trascendencia en otras esferas no la aleja per se y en todo caso del ámbito de vigencia de la represión de la competencia desleal”.

Para el caso de Colombia, la Ley 256 de 1996, al igual que en la regulación española, ha contemplado que un acto para ser calificado como de competencia desleal debe presentarse en el mercado y con fines concurrenciales. En Colombia, al tenor del artículo 2° la Ley 256 de 1996, se establece lo siguiente:

“Artículo 2. Ámbito objetivo de aplicación. Los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que realicen en el mercado y con fines concurrenciales. La finalidad concurrencial del acto se presume cuando este, por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero”.

Sobre la anterior disposición, la Superintendencia de Industria y Comercio se ha pronunciado al respecto para hacer claridad que es necesario que, en primer lugar, el acto esté enmarcado como un acto de competencia. En Auto No. 3777 octubre 20 de 2004, se refirió a estos requisitos en los siguientes términos: *“Para que una conducta que despliega un participante en el mercado pueda ser considerada como constitutiva de competencia desleal, es indispensable que la misma reúna dos elementos fundamentales: I) Que se trate de un acto de competencia; y II) Que ese acto de competencia pueda ser calificado como desleal”*¹⁷³.

Para establecer el concepto del acto de competencia en Colombia hay

¹⁷³ Superintendencia de Industria Y Comercio. Compendio de doctrina y jurisprudencia de Competencia Desleal. Op. cit, p.18

que remitirse en primer lugar a lo considerado por los Tribunales en los casos de competencia desleal. Al respecto, se ha mencionado que la competencia implica una “oposición de fuerzas entre dos o más rivales”¹⁷⁴ en el mercado, por conquistar un objetivo común, cual es “la preferencia de la clientela en relación con los productos que fabrican o comercializan, o respecto de los servicios que prestan”¹⁷⁵. “De esta forma, la competencia se traduce en una lucha entre participantes en un mercado cuyo objetivo final es el de captar una clientela actual o potencial”¹⁷⁶.

Acorde a lo anterior, en sentencia de 12 de septiembre de 1995, la Corte Suprema de Justicia delimitó el ámbito de la competencia comprendido en el Código de Comercio en los siguientes términos:

¹⁷⁴ Superintendencia de Industria Y Comercio. Compendio de doctrina y jurisprudencia de Competencia Desleal. Op. cit, p.19. al respecto considera la SIC: “de tiempo atrás, estudiando casos sobre competencia desleal bajo la vigencia de los derogados artículos 75 a 77 del Código de Comercio, al igual que bajo la Ley 256 de 1996. La figura jurídica de la competencia desleal fue expuesta por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en el año de 1986, al analizar la viabilidad de los artículos 75 a 77 del Código de Comercio. Al respecto Corte Suprema de Justicia, Sala Plena. M.P. Dr. Hernando Gómez Otálora. Bogotá, D.E., 10 de julio de 1986; en donde se sostuvo:

“El desarrollo de las actividades comerciales en una economía de mercado supone necesariamente la competencia entre empresarios con el propósito de obtener la preferencia de la clientela en relación con los productos que fabrican o comercializan, o respecto de los servicios que prestan. “La competencia, esto es, la oposición de fuerzas entre dos o más rivales entre sí que aspiran a obtener algo, tiene su significado propio y consigue como fruto de un esfuerzo momentáneo, sino como resultado de un proceso en el que influyen factores de muy diversa índole, tales como el prestigio comercial, la calidad de los productos o servicios ofrecidos, los antecedentes personales y profesionales del empresario, las condiciones de precios y de plazos, la propaganda y el lugar de ubicación de los establecimientos de comercio. Considerada objetivamente, la competencia debe significar una emulación entre comerciantes tendiente a la conquista del mercado con base en un principio según el cual logrará en mayor grado esa conquista el competidor que alcance la mejor combinación de los distintos elementos que puedan influir en la decisión de la clientela”.

¹⁷⁵ Superintendencia de Industria y Comercio. Compendio de doctrina y jurisprudencia de Competencia Desleal. Bogotá: Superintendencia de Industria y Comercio. Op. cit, p.19.

¹⁷⁶ Superintendencia de Industria Y Comercio. Compendio de doctrina y jurisprudencia de Competencia Desleal. Op. cit, p.19. Respecto a la concepción de la competencia cabe también señalar lo mencionado por DROMI, ROBERTO. *Competencia y monopolio: Argentina, MERCOSUR y OMC*. Madrid: Ciudad Argentina Hispania Libros, 1999.p.19, que considera que la competencia también se debe considerar como “un valor instrumental para la concreción de otros valores estimados superiores, como es la libertad en orden a la obtención de unos fines de bien común”.

"El Código de Comercio, como conjunto normativo y puesto en vigencia para regular, según lo expresa su artículo 1°, la actividad de los comerciantes y los asuntos mercantiles, permite la competencia entre empresarios pero la sujeta a limitantes derivadas de los principios constitucionales enunciados. Consagra como una de las obligaciones de los comerciantes la de no ejecutar actos de competencia desleal, señala cuáles son esos actos y contempla las consecuencias que en ella se imputan.

"La competencia permitida según esas disposiciones, es aquella que se adelanta libre de procedimientos tortuosos o ilegítimos. Por tanto, la conciben ajena a mecanismos consistentes en descrédito para el competidor, en cualquiera de sus formas, o en desorganización del mercado en su conjunto. Tales normas parten del principio, universalmente aceptado, según el cual la clientela se alcanza mediante la afirmación de las propias calidades y el continuo esfuerzo de superación y no a través de la artificial calda del rival"¹⁷⁷.

En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia se refirió al acto de competencia en los siguientes términos: *"Por acto de competencia debe entenderse la disputa o contienda entre empresarios que rivalizan por un mercado, esto es, por obtener más clientes frente al competidor, en el entendido de que solo habrá competencia con la connotación de desleal, cuando uno de esos intervinientes en el mercado mejora o aumenta su participación al tiempo*

¹⁷⁷ Sentencia de la Corte Suprema De Justicia, Sala De Casación Civil, de 12 de septiembre de 1995. Ref.: Expediente No. 3939. Con ponencia del Magistrado: Nicolás Bechara Simancas.

que la de su competidor disminuye correlativamente, y en el supuesto de que ello sea consecuencia de la incursión, por parte del primero, en actos censurados y prohibidos por el ordenamiento jurídico. Adviértase, incluso, que el numeral 9º del derogado artículo 75 del Código de Comercio expresamente señalaba como acto de competencia desleal aquel “realizado por un competidor en detrimento de otros o de la colectividad”, expresión que reclama la concurrencia en el mercado”¹⁷⁸.

A partir de estos pronunciamientos jurisprudenciales es posible establecer una concepción de acto de competencia, que puede definirse como aquella actividad comercial realizada por empresarios competidores, dentro del marco de los principios constitucionales de la libre competencia, que tiene como objetivo el captar el mayor número de clientes potenciales para que puedan adquirir los productos y servicios ofrecidos, y en el que intervienen varios factores entre estos el prestigio comercial, la calidad de los productos y servicios, la publicidad y demás condiciones que hacen parte del mercado.

La importancia de caracterizar un acto de competencia radica, tal como lo expone la Superintendencia de Industria y Comercio Colombiana en el ya citado auto no. 3777 de octubre 20 de 2004, en que pueden existir actos calificables como desleales pero que no corresponden a un acto de competencia, en tal caso la conducta calificada como desleal, que no se configure como un acto de competencia, se reprime mediante las normas referentes a la responsabilidad civil. Al respecto, la Superintendencia de

¹⁷⁸ Sentencia de la Corte Suprema De Justicia. Sala de Casación civil, de 13 de noviembre de 2013. Con ponencia del M.P. Dr. Arturo Solarte Rodríguez. Referencia. 11001-3103-014-1995-02015-01.

Industria y Comercio consideró:

“(…) si el acto o la conducta que se cuestiona es calificable como desleal, pero no corresponde a un acto de competencia, tal conducta será reprimible por medio de otras figuras jurídicas, como por ejemplo, a través de las derivadas de la responsabilidad civil (extracontractual o contractual), pero no a través de las normas sobre competencia desleal, pues si bien la competencia desleal ha sido tradicionalmente concebida como una especie perteneciente al género de la responsabilidad civil, precisamente el hecho de ser una especie perteneciente a dicho género hace que la competencia desleal contenga elementos y particularidades que la diferencian de otras figuras pertenecientes a ese mismo género. En el caso de la figura que se estudia, una de las particularidades fundamentales y que caracteriza a la competencia desleal es el hecho de que la conducta que se estudie en un caso particular corresponda a un acto de competencia, pues si este elemento no se presenta, hará falta uno de los elementos fundamentales que caracterizan la especie”¹⁷⁹.

En cuanto a la finalidad concurrencial como requisito para que exista el acto de competencia desleal, este se encuentra comprendido tal como se mencionó en un comienzo, en el art. 2 de la Ley 256 de 1996, de manera muy similar a lo dispuesto en la regulación de España.

Cabe señalar que la finalidad concurrencial, su interpretación doctrinal y

¹⁷⁹ Superintendencia de Industria y Comercio. Compendio de doctrina y jurisprudencia de Competencia Desleal. Bogotá: Superintendencia de Industria y Comercio. Op, cit, pp. 18-19.

jurisprudencial, es un término importado de la legislación española. De ahí que el concepto no ha sido comúnmente empleado en el léxico jurídico colombiano, por lo que a simple vista y sin un análisis de fondo, podría entenderse como la intención de participar en el mercado como sujeto activo, noción que no obedece a una verdadera interpretación del concepto, por lo que es necesario acudir a un análisis hermenéutico serio del concepto importado.

Según JAECKEL, la finalidad concurrencial se refiere a aquella conducta que “le proporciona al sujeto que la comete la posibilidad de participar o intervenir en el mercado”¹⁸⁰.

De manera más concreta, MASSAGUER menciona que la finalidad concurrencial es un presupuesto de naturaleza objetiva y una presunción iuris tantum, que está referida a que un comportamiento pueda ser considerado objetivamente idóneo para difundir en el mercado, una prestación propia o de un tercero, si busca influir en la posición de los operadores que participan en este.¹⁸¹

FERNANDO MARTINEZ SANZ al referirse a la finalidad concurrencial menciona que esta guarda relación con el propósito de un acto de mercado, que

¹⁸⁰ JAECKEL, J., Apuntes sobre Competencia Desleal, Op. cit, p.39. Así mismo, ha considerado este autor que: “La valoración del acto es objetiva. En consecuencia, para determinar si una actuación envuelve fines concurrenciales, no se debe indagar por la intencionalidad de quien realiza el comportamiento (valoración subjetiva), sino basta con establecer que dicha conducta sea apta para conseguir el mantenimiento o incremento de la participación en el mercado de quien la realiza o de un tercero, para que así la ley presuma que tiene fines concurrenciales. (...) El inciso final del artículo 2º contiene una presunción legal, que si bien es desvirtuable, obliga a que quien realice o vaya a realizar el comportamiento desleal, demuestre que su actuación, a pesar de ser objetivamente idónea para mantener o incrementar la participación en el mercado del actor o de un tercero, no tiene fines concurrenciales. Finalmente, dado que la norma comentada contiene una presunción y no una definición, es necesario determinar el significado de la noción de fines concurrenciales. (...) En consecuencia, una conducta tendrá fines concurrenciales cuando le proporciona al sujeto que la comete la posibilidad de participar o intervenir en el mercado, lo cual presume la ley que se produce cuando tal actuación es objetivamente idónea para mantener o incrementar la participación en el mercado del actor o de un tercero.”

¹⁸¹ MASSAGUER, J., Comentario a la ley de competencia desleal. Op. cit., p. 123

sea objetivamente propicio para promover o asegurar la difusión de un producto propio o ajeno. Sobre la presunción, contemplada en la Ley de Competencia desleal española, menciona que si bien los actos de mercado se presumen que tienen finalidad concurrencial, esta presunción puede ser desvirtuada por el demandado al demostrar que un determinado acto de mercado puede carecer de finalidad concurrencial¹⁸².

GARCIA PEREZ menciona, a partir de las consideraciones jurisprudenciales del Tribunal Supremo de España, que la finalidad concurrencial hace referencia a competir en el mercado con prestaciones similares y en busca de la misma clientela; también considera no la finalidad concurrencial no significa una idoneidad objetiva del acto de mercado, sino que el acto tenga la finalidad de promover la difusión de una prestación, de tal manera la presunción hace referencia a que se entiende que existe la finalidad concurrencial cuando el acto resulta objetivamente idóneo para difundir una prestación propia o de un tercero¹⁸³.

Respecto de las anteriores consideraciones, resulta apropiado tomar parte por aquella posición que establece que la finalidad concurrencial es un aspecto objetivo para la aplicación de ley, que implica que la actuación se desarrolle en el mercado esté encaminado a influir en la estructura o en la posición que tienen los agentes participantes de un mercado.

Sobre este punto, el auto de la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC- señalado, advierte que la finalidad concurrencial está contemplada como

¹⁸² MARTINEZ SANZ, F., Comentario practico a la Ley de Competencia Desleal. Op. Cit.,pp.33-34.

¹⁸³ GARCIA PEREZ, R., *Ley de Competencia Desleal*. Navarra: Aranzadi, 2008. pp.41-43

una presunción que acompaña al acto de competencia y que se refiere a la idoneidad del acto de competencia que ejecuta una agente y que permite incrementar su participación, o la de un tercero, en el mercado. Al respecto señala la SIC:

“La ley 256 de 1996 no trae una definición de qué son los fines concurrenciales. Sin embargo, la norma presume que la finalidad concurrencial se presenta cuando el acto, “por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero.” Siendo esta una presunción legal y por tal razón desvirtuable, la misma no puede ser tomada ni asumida como una definición, pues para que lo fuera, debería abarcar todo el definido y nada más que el definido, situación que en las presunciones no se presenta, toda vez que precisamente por ser desvirtuables, es posible que los supuestos que prevé la norma se cumplan y que a pesar de ello el acto presumido no se presente, pues el demandado tiene la posibilidad de demostrar que, si bien el hecho base existe, el hecho presumido no existe.

Teniendo como fundamento lo acá expuesto y partiendo de la base que la realización en el mercado de un acto que objetivamente es idóneo para mantener o aumentar la clientela de quien lo realiza o de un tercero, no conduce forzosamente a que en todos los casos en que tales supuestos se presenten el acto sea efectuado con fines concurrenciales, se hace necesario establecer una noción de fines concurrenciales que abarque

todos los casos en los que estos se presenten y que permita excluir aquellos en los que no se presenta.

En tal sentido, se tiene que la noción de finalidad concurrencial está compuesta por dos elementos, los cuales se reflejan perfectamente en la expresión misma: Finalidad y concurrencial. De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, finalidad significa el “[f]in con que o por qué se hace una cosa” y a su vez fin, significa “[c]on objeto de; para”. Por su parte, el término concurrencial implica “tomar parte”, en este caso en el mercado, lo cual dentro del contexto de la ley de competencia desleal, implica participar en el mercado disputando una clientela, o en otras palabras, compitiendo en el mismo por captar el favor de los clientes.

Así las cosas, uniendo los significados que tienen los dos términos que componen la noción de finalidad concurrencial, se tiene que para que esta se presente es necesario que la conducta que se realice en el mercado se efectúe con el objeto de concurrir a él, o como lo dijo la Corte Suprema de Justicia y lo han reiterado constantemente los tribunales, con la intención de disputar una clientela”.¹⁸⁴

De lo previsto anteriormente se desprende que la exigencia para que sea considerado un acto de competencia desleal, referido a la existencia de un acto de competencia, está entonces, directamente ligado a la finalidad concurrencial es decir, a la intención de ganar, captar y mantener una clientela, y no referido a que debe presentarse el acto entre competidores directos respecto de los bienes

¹⁸⁴ Superintendencia de Industria y Comercio. Compendio de doctrina y jurisprudencia de Competencia Desleal. Bogotá: Superintendencia de Industria y Comercio. Op, cit. pp. 20-21.

o servicios ofrecidos, de lo que se puede colegir que el acto de competencia puede presentarse entre personas que participan en el mercado ofreciendo productos no necesariamente idénticos o sustituibles, porque lo que se exige de ellos, se dispute una clientela, independientemente de los productos o servicios que ofrezcan, aunque en la mayoría de las veces coincida que tanto demandante y demandado sean comerciantes y aunque en la mayoría de las veces ofrezcan el mismo producto o servicio, o alguno sustituible (competidores directos). Este postulado está sustentado en la misma Ley cuando señala que: “la aplicación de la Ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en el acto de competencia desleal”¹⁸⁵.

Al respecto, cabe también señalar lo considerado por la Corte Suprema de Justicia, que analiza la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, referente a un supuesto caso de competencia desleal. En aquel asunto se estableció que el acto concurrencial, “se materializa cuando dos personas pretenden satisfacer una misma necesidad por medio de un mismo producto o servicio, en un mismo lugar o territorio y al mismo tiempo”, y el fallador de segunda instancia partió del análisis de la finalidad concurrencial de los actos de competencia y concluyó que la actuación de las partes en contienda no se llevó a cabo al unísono pues el acuerdo celebrado entre ellas “se finiquitó y sólo una vez acaecida dicha situación INALAC S.A. inició la distribución de sus productos (...), no erigiéndose así concurrencia de actuaciones”. En este sentido puntualizó que “los agentes no concurrieron al mercado a ofertar los productos en la misma época [por lo que] debe descartarse el acto de competencia

¹⁸⁵ Artículo 3 de la Ley 256 de 1996.

haciéndose inocuo estudiar si la misma es desleal o no lo es”.¹⁸⁶

La anterior interpretación respecto a la concurrencialidad de la finalidad de un acto es muy valiosa, en el sentido de traer un elemento para la existencia de tal fenómeno, el cual se concreta en la temporalidad de la conducta, es decir, para evidenciar la presencia de la finalidad concurrencial, la disputa de la clientela por parte de los participantes del mercado debe precisarse en la misma época, actividad que en palabras del Tribunal debe exteriorizarse *al unísono* de los oferentes competidores para el caso concreto.

De lo anterior se desprende que: “un comportamiento que se realiza en el mercado está dotado de trascendencia externa, es decir, que es susceptible de producir un efecto en el ámbito competitivo del mercado en el que se realiza; adicionalmente, no es suficiente con que el acto se realice en el mercado, sino que es necesario que tal realización sea efectuada con fines concurrenciales”¹⁸⁷, que dentro del ordenamiento colombiano se contempla como una presunción referente a la idoneidad del acto que busca generar mayor participación en el mercado en un mismo escenario competitivo, es decir coincidiendo con otros competidores¹⁸⁸.

A partir de la concepción de la finalidad concurrencial parte de la doctrina

¹⁸⁶ Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, de 13 de noviembre de 2013. M.P. Dr. Arturo Solarte Rodríguez. Referencia. 11001-3103-014-1995-02015-01.

¹⁸⁷ Superintendencia de Industria y Comercio. Compendio de Doctrina y Jurisprudencia de Competencia Desleal, Op., cit. p. 20

¹⁸⁸ Al respecto JAECKEL, J., *Apuntes sobre Competencia Desleal*, Op., cit. p. 37 señala que la valoración del acto es objetiva según lo dispuesto en el art 2 de la Ley 256 de 1996 (Diario Oficial, n° 42.692, de 18 de enero de 1996), por lo que “basta con establecer que dicha conducta sea apta para conseguir el mantenimiento o incremento de la participación en el mercado de quien la realiza o de un tercero, para que así la ley presuma que tiene fines concurrenciales”.

ha desarrollado el concepto de ilícito concurrencial que se entiende como la distorsión y engaño de las reglas aceptadas que determinan el orden concurrencial, asumiendo de esta manera, que la práctica del derecho a la competencia libre, no puede afectar la finalidad de la figura de la competencia misma¹⁸⁹.

Como conclusión, sobre el ámbito objetivo en la regulaciones de España y Colombia, puede mencionarse existen similitudes entre ambas regulaciones en cuanto a que ambas exigen que el acto se desarrolle dentro del mercado con fines concurrenciales, sobre este último aspecto la jurisprudencia colombiana ha dado un elemento temporal a la presunción de la finalidad concurrencial referente a que la disputa por la clientela se realice al mismo tiempo que otros competidores.

Entre las diferencias se encuentra que en España, a diferencia de lo regulado en Colombia, se ha establecido un amplio margen de aplicación de la LCD a través del numeral tercero de la ley 3 de 1991, dado que se contemplan aquellos actos “realizados antes, durante o después de una operación comercial o contrato, independientemente de que éste llegue a celebrarse o no” esto sin duda hace que la normatividad española sea mucho más estricta, pero por otra parte hay un grado de indeterminación respecto al límite temporal, pues se hace

¹⁸⁹ Para FLINT, P., *Tratado de defensa de la libre competencia. Estudio exegético del D.L. 701, Legislación, doctrina y jurisprudencia regulatoria de la libre competencia*. Lima: Fondo editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, 2002, p.101-106, que parte de una corriente convencional u objetiva, el ilícito concurrencial genera la lesión objetiva de un derecho subjetivo, en tal sentido el ilícito concurrencial es la perturbación del orden concurrencial, entendido este último como la pluralidad de empresarios oferentes en un mercado regido por la libre competencia. Por otra parte se encuentra la corriente deontológica que parte de una interpretación moral de los patrones de valoración contenidos en las cláusulas generales. PEREZ MOSTEIRO, A., *La Reforma de la Ley de Competencia Desleal, efectos de la armonización comunitaria*. Madrid: Difusión jurídica y temas de actualidad S.A. 2011, p.126 menciona las diferencias con el ilícito penal, en cuanto a que el ilícito concurrencial se da cuando el resultado del acto resulte objetivamente en contra de principios como la buena fe, el no abuso del derecho, además de los supuestos establecidos en las normas sobre la competencia.

referencia a los actos de competencia desleal que sean realizados antes o después sin mencionar un periodo, por lo que dicho ámbito debe interpretarse a la luz del art. 35 de la Ley 3 de 1991, que establece el tiempo de prescripción de las acciones de competencia desleal.

2.2 Ámbito subjetivo en Colombia y España.

En España, Ley aplica a “los empresarios, *profesionales* y a cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que participen en el mercado”¹⁹⁰; así mismo, la aplicación de la Ley no se restringe a “la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto de competencia desleal”¹⁹¹. Por lo anterior, se concluye que la ley de competencia desleal se aplica a todas las personas que participan en el mercado, sin la necesidad de que se tenga la calidad de comerciante, ni tampoco que sean competidores y sin consideración a la calidad de los sujetos que intervienen en tales relaciones comerciales; cuestiones que van de acuerdo con las exigencias actuales que

¹⁹⁰ Elemento introducido por el art. 1.3 de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre (BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2009) en aplicación de la Directiva 2005/29/CE. El Preámbulo de la Ley 3 de 1996, ley de competencia desleal española (BOE n°. 10, de 11 de enero), precisa que: “(...) la Ley introduce un cambio radical en la concepción tradicional del Derecho de la competencia desleal. Este deja de concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre los competidores para convertirse en un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado. La institución de la competencia pasa a ser así el objeto directo de protección. Significativo a este respecto es, entre otros muchos, el artículo 1. También, y muy especialmente, el artículo 5 en el que, implícitamente al menos, se consagra la noción de abuso de la competencia. Esta nueva orientación de la disciplina trae consigo una apertura de la misma hacia la tutela de intereses que tradicionalmente habían escapado a la atención del legislador mercantil. La nueva Ley, en efecto, se hace portadora no sólo de los intereses privados de los empresarios en conflicto, sino también de los intereses colectivos del consumo. Esta ampliación y reordenación de los intereses protegidos está presente a lo largo de todos los preceptos de la Ley. Particularmente ilustrativo resulta el artículo 19, que atribuye legitimación activa para el ejercicio de las acciones derivadas de la competencia desleal a los consumidores (individual y colectivamente considerados)”.

¹⁹¹ Artículo 3.2 de la ley 3 de 1991.

plantea el mercado y a la filosofía establecida en torno a las normas de rango constitucional sobre la libre competencia y la libre empresa.

Sin embargo, en atención a la Directiva 2005/29/CE se incluyó el concepto de profesionales, para evitar que estos pudieran estar excluidos de los derechos y obligaciones derivados de la deslealtad, atendiendo argumentaciones referidas a actividades liberales o naturalezas de no comerciantes.

Por su parte, en Colombia, la Ley 256 de 1996 en su artículo 3, señala el ámbito subjetivo de aplicación y al respecto advierte:

“Esta Ley se le aplicará tanto a los comerciantes como a cualesquiera otros participantes en el mercado. La aplicación de la Ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en el acto de competencia desleal”.

Sobre la norma citada, la Superintendencia de Industria y Comercio ha hecho referencia a como la normatividad establece la existencia de los sujetos legitimados dentro del trámite judicial sin exigir una calidad específica de comerciante en ellos. En tal sentido, considera la SIC que cuando la Ley hace referencia a los sujetos en el acto de competencia desleal debe entenderse que el sujeto pasivo es la parte actora en el proceso y el sujeto activo quien realizó el acto de competencia desleal¹⁹².

¹⁹²Superintendencia De Industria y Comercio. *Compendio de doctrina y jurisprudencia de Competencia Desleal*. Op. cit, p.163

A lo anterior, es importante agregar que la ley colombiana integra a todos los participantes del mercado como responsables de las conductas que dentro de la dinámica económica se desarrollen, garantizando de esta manera, la responsabilidad de cada actor y el normal desarrollo de la actividad mercantil¹⁹³. Igualmente advierte, MARTÍNEZ que la regulación referente a la competencia desleal “tiene por objeto la delimitación de los sujetos cuyas conductas, producidas en el mercado, pueden ser relevantes para la aplicación de la norma”¹⁹⁴.

Aunque un alto porcentaje de sujetos a los cuales se les aplica la ley corresponde a comerciantes, entendidos de acuerdo al Código de Comercio como aquellas personas naturales o jurídicas que de manera profesional realizan actos de comercio, también se abre la posibilidad para que dicha norma sea aplicada a cualquier participante en el mercado, lo cual redundaría en beneficio de la transparencia misma de la competencia¹⁹⁵.

Puede considerarse entonces que es en este ámbito de parte de la estructura de la norma donde se valora el componente ético de los actos de competencia de los participantes en el mercado sin considerar una calidad

¹⁹³ Según JAECKEL, J., *Apuntes sobre Competencia Desleal*, Op. cit, p.39 este fue un avance respecto a lo dispuesto anteriormente en los artículos 75 a 77 del código de comercio colombiano, pues se estableció que puede existir la competencia desleal independientemente de la calidad de comerciantes de los sujetos y de la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y pasivo.

¹⁹⁴ MARTÍNEZ SANZ, F., *Comentario práctico a la Ley de Competencia Desleal*. Op. cit, p.39.

¹⁹⁵ Según MASSAGUER, J., *Comentario a la Ley De Competencia Desleal*. Op. cit, p.128 dentro de los sujetos se encuentran empresarios y otras personas que participan en el mercado, los profesionales liberales, la Administración Pública, esta última en aquellos casos donde desarrolla una actividad económica y cuando se procura bienes y servicios del mercado. Por otro lado para MARTINEZ SANZ, F., *Comentario practico a ley de Competencia Desleal*. Op. cit, p.41-48 menciona que los sujetos son el empresario como persona natural o jurídica, los profesionales liberales; los colectivos de carácter privado, que según el autor en mención no constituyen personas jurídicas sino que son uniones o grupos de personas que tienen un carácter transitorio, que reúnen para actividades festivas como la recolección de fondos; también incluye a las diferentes formas asociativas, como fundaciones, asociaciones y cooperativas; y finalmente a la Administración Pública como agente regulador del mercado y como operador económico. Por su parte, GARCIA PEREZ, R., *Ley de Competencia Desleal*. Op., cit, p.57 hace referencia a las entidades sin ánimo de lucro como sujeto de la ley de competencia desleal.

especial. Al respecto, señala MARTÍNEZ, que la norma busca verificar “la pretendida deslealtad de la conducta, la comprobación de que el autor del comportamiento que pueda considerarse incurso en deslealtad”¹⁹⁶, pudiendo ser en consecuencia el sujeto activo comerciante o no, al igual que la misma connotación para el sujeto pasivo, reconociendo que entre ellos nos es menester que sean competidores directos¹⁹⁷. Por tal razón, se considera que salvo expresa excepción legal, la normativa se aplica al comerciante y a cualquier persona que realice que incurra en las conductas calificados como de competencia desleal dentro del mercado y siempre que sea realizada con fines concurrenciales.

También es importante destacar que la ley expresamente reseña que su aplicación, no está supeditada a la competencia directa exclusivamente, así, el artículo 3 de la Ley 256 de 1996 expone: "no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en el acto de competencia desleal". Esto implica un avance en el sentido que no se exige la existencia de una relación de competencia directa entre el sujeto activo y pasivo.

Así pues, puede considerarse que, tanto en la regulación de Colombia y España, la protección contra la competencia desleal además de velar por el interés de los empresarios o comerciantes, también se rige por el interés público en cuanto a que reconoce la legitimación activa de los consumidores en el

¹⁹⁶ MARTÍNEZ SANZ, F., *Comentario práctico a la Ley de Competencia Desleal*. Op. cit, p.39.

¹⁹⁷ Al respecto GARCIA PEREZ, R., *Ley de Competencia Desleal*. Op. cit, p.57. menciona que no es necesario que exista un relación de competencia entre el sujeto activo y el pasivo, solo es necesario que el acto de competencia desleal se produzca en el mercado y con fines concurrenciales.

ejercicio de las acciones de competencia desleal¹⁹⁸.

2.3 Ámbito territorial en Colombia y España.

Anteriormente la normativa española consagraba que la Ley sería de aplicación a los actos de competencia desleal que produzcan o puedan producir efectos sustanciales en el mercado español. Así las cosas, no era relevante el lugar de origen del acto de competencia desleal ni la vía utilizada para tal; se consideraba para el análisis la existencia de los efectos en el mercado español, como criterio objetivo para determinación del ámbito territorial de aplicación de la ley, más no sería condición para la existencia de actos de competencia desleal el hecho de que en el territorio español no se produjera o pudiera producirse efectos sustanciales y, por tanto, no se aplicaba la presente ley, y no implicaba la deslealtad del acto realizado¹⁹⁹. En palabras de MASSAGUER:

¹⁹⁸ Al respecto JAECKEL, J., *Apuntes sobre competencia desleal*. Op. cit, p.29, señala que en Colombia se ha adoptado una mezcla entre el modelo profesional y el modelo social de competencia desleal; lo anterior, en cuanto a que se eliminó como requisito que las partes sean comerciantes y competidores entre sí, cuestión que remite al modelo social; y se estableció la valoración de la deslealtad según las costumbres mercantiles, la buena fe comercial y los usos honestos, lo que remite al modelo profesional.

¹⁹⁹ Al respecto cabe traer a colación lo considerado por el Tribunal Supremo Español, en sentencia del 18 de octubre de 2010 bajo resolución No. 603, señaló: “el art. 4º de la LCD establece bajo la rúbrica de “ámbito territorial”, que “la presente ley será de aplicación a los actos de competencia desleal que produzcan o puedan producir efectos sustanciales en el mercado español”; esta se trata de una norma de conflicto de carácter especial, unilateral y territorial, que atiende, en armonía con su finalidad de ordenación del mercado a la proyección, resultado o eficacia de los actos, y el no lugar a la realización de prácticas desleales. En esta providencia el Tribunal Supremo reconoce que las conductas denunciadas como desleales no afectan al mercado español en los siguientes términos: “La resolución recurrida sienta de modo incuestionable que todas las actuaciones discutidas como posibles deslealtades concurrenciales, han tenido lugar y “producen sus efectos en el mercado argentino”, -“están orientados al mercado argentino... y las pretensiones de las partes operan en un contexto bien definido: el mercado argentino”-, no habiéndose producido efectos en el mercado español; y añade que el orden concurrencial protegido por la Ley de Competencia Desleal, según el art. 4º, es el del mercado nacional, y ampara los intereses de quienes participan en este mercado”.

“(…) A este propósito, se exige que los efectos falseadores o restrictivos de la competencia combatidos por la legislación contra la competencia desleal se produzcan o se puedan producir en el mercado nacional y que sean sustanciales, cualquiera que sea el lugar de realización del acto de competencia desleal y el mercado en que su autor pretendiera haber dirigido o concentrado sus efectos. Son irrelevantes a este propósito, por tanto, el lugar de realización de la conducta, la nacionalidad de los sujetos implicados, o la intención del sujeto de llevar a cabo la conducta ilícita. Y en consecuencia, la Ley de Competencia Desleal no es aplicable a las conductas verificadas en territorio español, realizadas por nacionales españoles o dirigidas al territorio español que, sin embargo y en atención a las circunstancias del caso, sean inhábiles para producir efectos sustanciales en el mercado español. (...) Los efectos relevantes no pueden ser otros que el perjuicio o amenaza de los intereses económicos de los que participan en el mercado, o, si se prefiere: no pueden ser otros que la influencia real o potencial en la estructura y formación de las relaciones de mercado de una forma falseada, según pautas diferentes de las propias del funcionamiento concurrencial del mercado. Mercado español es en este contexto tanto como territorio español, todo o parte del mismo”²⁰⁰.

Actualmente, la Ley de Competencia Desleal de España, y con la entrada en vigencia de la modificación introducida por la Ley 29 de 2009, generada por la Directiva 2005/29/CE, se eliminó el artículo 4 que consagraba dicho ámbito territorial. No obstante ello, se puede considerar que tal eliminación no es trascendental en el sentido en que, con la aplicación de la normativa de

²⁰⁰ MASSAGUER, J., Comentarios a la Ley de Competencia Desleal. Op. cit. p.142.

enjuiciamiento civil, se aplicará los factores que determinan la competencia procesal, además que debe hacerse una interpretación sistemática de las normas concordantes sustanciales y procesales para determinar la competencia por factor objetivo territorial.

De igual manera en Colombia, la Ley 256 de 1996, en su artículo 4, señala: “esta ley se le aplicará los actos de competencia desleal cuyos efectos principales tengan lugar o estén llamados a tenerlos en el mercado colombiano”.

Para encuadrar el ámbito territorial de la ley, se debe analizar que el acto de competencia, realizado en contra de la buena fe comercial y sanas costumbres mercantiles, haya generado sus efectos en el mercado colombiano o que los posibles efectos se presenten en dicho mercado.

A este respecto, debe entenderse por efectos del acto de competencia desleal a la exteriorización y presencia del mismo, con sus correlativas consecuencias en el mercado, teniendo presente que no sólo se exige la materialización del acto, sino que el riesgo de producirse se exteriorice en el mercado colombiano, es decir que exista o pueda existir el impacto y perceptibilidad del acto en dicho contexto²⁰¹.

Sí esos efectos no están llamados a irradiar el mercado colombiano, la Ley no tendrá aplicación y se caerá la pretensión por falta de competencia, debido a que no puede un juez o funcionario pronunciarse al respecto, sobre

²⁰¹ JAECKEL, J., *Apuntes sobre competencia desleal*. Op., cit, p. 40. menciona que el acto desleal puede ser acusado y sancionado en el país independientemente de que se haya originado en el extranjero o que el domicilio del sujeto activo se encuentre en éste, lo anterior en razón a que lo que se tiene en cuenta es si la conducta está dirigida a producir efectos en el mercado nacional. VELANDIA CASTRO, M., “Competencia desleal por uso de signos distintivos”, en *revista la propiedad inmaterial*, n° 2, 2001, p. 109, menciona: “Solo serán investigadas las conductas que tengan efectos en nuestro mercado, independientemente donde se gestan bien sea en nuestro territorio o por fuera del él. Ahora bien, si la conducta no tiene efecto en Colombia y fue desarrollada en nuestro país, no podría ser castigada como desleal por nuestras normas. Lo mismo ocurriría con la conducta gestada en el extranjero y que no sobrepase nuestras fronteras”.

asuntos que si bien es cierto podrían ser considerados como desleales en principio, su exteriorización y consecuencias se producen en un mercado extranjero, en el cual se aplica la ley interna del respectivo país.

Si bien todo acto de competencia podrá extender sus efectos a varios territorios, lo que exige la ley es que esas consecuencia o efectos que se presentan en el mercado, sean concretamente los efectos relevantes, es decir, los trascendentales e importantes que se traducen prácticamente en las consecuencias, perjuicios o amenazas que genera el acto mismo.

Ahora bien, como territorio colombiano debe entenderse todo o parte de él, mencionando que no sólo se refiere a la parte terrestre, sino atendiendo los diferentes elementos que integran el territorio, como lo son, además, la zona marítima, el espectro electromagnético y el espacio aéreo.

A este respecto MASSAGUER, refiriéndose al caso español, sostiene que:

“Los efectos relevantes no pueden ser otros que el perjuicio o amenaza de los intereses económicos de los que participan en el mercado o si se prefiere: no pueden ser otros que una influencia real o potencial en la estructura y formación de las relaciones del mercado de una forma falseada, según pautas diferentes de las propias del funcionamiento concurrencial del mercado. Mercado español es en este contexto tanto como territorio español, todo o parte del mismo.

No se exige, ni puede exigirse, de otro lado, que dichos efectos se produzcan única y exclusivamente en el mercado español: la normativa española en la materia también es de aplicación a los actos de competencia desleal cuyos efectos se dejan sentir en un pluralidad de mercado, siempre que entre ellos se encuentre el mercado español y siempre que los efectos sobre el mismo sean sustanciales”²⁰².

En síntesis puede considerarse que a la ley no le interesa si el acto fue iniciado en Colombia o en el exterior, por un nacional o por un extranjero, por medios físicos o virtuales; no le interesa que hayan generado un perjuicio económico o moral, simplemente le interesa que las consecuencias del mismo se hayan presentado y afectado o amenazado a otro participante en mercado colombiano. Participar en el mercado colombiano no implica necesariamente que viva en Colombia, o que sea nacional colombiano, o que tenga un local en Colombia, lo que se exige es que tenga participación activa, visible y efectiva dentro de lo que se ha considerado mercado colombiano.

3. Cláusula de prohibición general en Colombia y España.

En la LCD española, el anterior artículo 5 establecía simplemente que se reputaba desleal todo comportamiento que resultara objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe²⁰³. Al respecto, la Sentencia del Tribunal Supremo

²⁰² MASSAGUER, J., *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*. Op. cit. p.142

²⁰³ Al respecto el Preámbulo de la Ley 3 de 1991(BOE nº. 10, de 11 de enero), hace referencia a este tema: “El núcleo dispositivo de la Ley se halla ubicado en el Capítulo II, donde se tipifican las conductas desleales. El capítulo se abre con una generosa cláusula general de la que en buena medida va a depender -como muestra la experiencia del Derecho comparado- el éxito de la Ley y la efectiva represión de la siempre cambiante fenomenología de la competencia desleal. El aspecto tal vez más significativo de la cláusula general radica en los criterios seleccionados para evaluar la deslealtad del acto. Se ha optado por establecer un criterio de obrar, como es la «buena fe», de alcance general, con lo cual, implícitamente, se

580 de 2007, con ponencia del SR. D. Francisco Marín Castán señaló hizo referencia a la finalidad de dicha cláusula y su forma de aplicación:

“En otras palabras, el artículo 5 es aplicable con independencia de los que le siguen, pero siempre a actos que no sean de los contemplados en estos mismos artículos. Así se desprende de la Exposición de Motivos de la propia Ley de Competencia Desleal (RCL 1991\71) cuando indica que "la amplitud de la cláusula general no ha sido óbice para una igualmente generosa tipificación de los actos concretos de competencia desleal, con la cual se aspira a dotar de mayor certeza a la disciplina", y ello después de haber explicado como razón de ser de dicha cláusula general "la efectiva represión de la siempre cambiante fenomenología de la competencia desleal", esto es, la posibilidad siempre abierta de que surjan actos o prácticas no contemplados expresamente en la Ley pero que no por ello dejen de ser constitutivos de competencia desleal. Así lo ha declarado también la jurisprudencia de esta Sala en sentencias de 7 de junio de 2000 (recurso núm. 2484/95 [RJ 2000\5097]) y 23 de mayo de 2005 (recurso núm. 1186/00 [RJ 2005\9760]), razonándose en la primera que no cabe aplicar el artículo 5 si el acto se tipifica en otra norma y explicándose en la segunda que si se interpreta este artículo en relación con el artículo 1 de la propia ley, "parece lógico estimar que la cláusula general entre en juego en defecto de la existencia y fijación de actos de deslealtad tipificados, o sea en relación con conductas no catalogadas".²⁰⁴

han rechazado los más tradicionales («corrección profesional», «usos honestos en materia comercial e industrial», etc.), todos ellos sectoriales y de inequívoco sabor corporativo”.

²⁰⁴ Sentencia 580 de 2007 del Tribunal Supremo, con ponencia del SR. D. FRANCISCO MARÍN CASTÁN.

Hoy, en vigencia de la Ley 29 de 2009 se estableció la modificación de dicha cláusula y la encuadró en el artículo 4 del cuerpo normativo de la LCDE, generando un suficiente desarrollo particular, al contemplar:

“1. Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe.

En las relaciones con consumidores y usuarios se entenderá contrario a las exigencias de la buena fe el comportamiento de un empresario o profesional contrario a la diligencia profesional, entendida ésta como el nivel de competencia y cuidados especiales que cabe esperar de un empresario conforme a las prácticas honestas del mercado, que distorsione o pueda distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio o del miembro medio del grupo destinatario de la práctica, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores.

A los efectos de esta ley se entiende por comportamiento económico del consumidor o usuario toda decisión por la que éste opta por actuar o por abstenerse de hacerlo en relación con:

- a) La selección de una oferta u oferente.*
- b) La contratación de un bien o servicio, así como, en su caso, de qué manera y en qué condiciones contratarlo.*
- c) El pago del precio, total o parcial, o cualquier otra forma de pago.*
- d) La conservación del bien o servicio.*

e) *El ejercicio de los derechos contractuales en relación con los bienes y servicios.*

Igualmente, a los efectos de esta ley se entiende por distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio, utilizar una práctica comercial para mermar de manera apreciable su capacidad de adoptar una decisión con pleno conocimiento de causa, haciendo así que tome una decisión sobre su comportamiento económico que de otro modo no hubiera tomado.

2. Para la valoración de las conductas cuyos destinatarios sean consumidores, se tendrá en cuenta al consumidor medio.

3. Las prácticas comerciales que, dirigidas a los consumidores o usuarios en general, únicamente sean susceptibles de distorsionar de forma significativa, en un sentido que el empresario o profesional pueda prever razonablemente, el comportamiento económico de un grupo claramente identificable de consumidores o usuarios especialmente vulnerables a tales prácticas o al bien o servicio al que se refieran, por presentar una discapacidad, por tener afectada su capacidad de comprensión o por su edad o su credulidad, se evaluarán desde la perspectiva del miembro medio de ese grupo. Ello se entenderá, sin perjuicio de la práctica publicitaria habitual y legítima de efectuar afirmaciones exageradas o respecto de las que no se pretenda una interpretación literal”.²⁰⁵

²⁰⁵ Se modifica por el art. 1.4 de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre (BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2009).

Esta cláusula general presenta un mejor desarrollo y delimita de manera más clara su alcance, con lo que se posibilita establecer que cualquier acto que se presente en el mercado en contra de la buena fe, sea catalogado como acto de competencia desleal, sin necesidad de que se establezca taxativamente en la norma la existencia de dicho acto concreto para su configuración y reconocimiento; en otras palabras, la cláusula general cobija todos aquellos actos que pudieran presentarse y no encajen en alguno de los presentados en el listado enunciativo de la Ley²⁰⁶.

La cláusula general de prohibición se destaca por establecer la responsabilidad objetiva del sujeto activo de la conducta desleal, entre los que no solo se encuentran empresarios sino cualquier profesional que tenga una participación en el mercado ofreciendo servicios, sin la debida diligencia que exige la participación en el mercado.

También se establece como criterio principal a la Buena Fe, de manera que la cláusula aplica a aquellas conductas que resulten contrarias a las prácticas honestas y que terminen por afectar la decisión de los consumidores. Para determinar el contexto donde el consumidor puede resultar afectado, la cláusula establece una serie de comportamientos del consumidor y dos criterios

²⁰⁶ Al respecto MARCO ARCALÁ, L., "Las prácticas comerciales desleales con los consumidores en la propuesta del Código Mercantil", en Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz. Getafe, Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, 2015, pp. 1087-1109. hace referencia a la consagración del principio en mención y su función residual en la legislación de competencia desleal española, en los siguientes términos: "Lo que realmente se establece en este artículo es una cláusula general de deslealtad, es decir, una delimitación de los criterios generales para ponderar las conductas que han de ser consideradas desleales, y que pueda responder así a una doble finalidad: De un lado, la cláusula general actúa a modo de declaración programática que permita interpretar correctamente las normas reguladoras de cada uno de los diferentes actos de competencia desleal en concreto; de otro, la cláusula general cumple asimismo una función residual y de cierre del sistema, y que, por ejemplo, pueda ser objeto de aplicación directa para erradicar ilícitos concurrenciales no expresamente contemplados entre tales actos, como ya sucede en la actualidad en relación con el reiterado art. 4 LCD".

adicionales para realizar el juicio de deslealtad: (I) el del consumidor medio y (II) el del miembro medio de un determinado grupo identificable de consumidores o usuarios²⁰⁷, con estos se busca establecer si la conducta influyó en la decisión del consumidor desde el punto de vista de un consumidor promedio dentro de un determinado grupo de consumidores.

Esta cláusula que opera a la vez como principio y como norma, con su nuevo desarrollo, evita indebidas interpretaciones y ayuda de manera más eficiente a la autoridad competente a catalogar con mayor facilidad y objetividad la deslealtad de una conducta reprochable, situación que no ocurre en Colombia, ya que, a pesar de ser igualmente un principio-norma, le faltan más elementos para tener una aplicación eficaz y más objetiva.

En Colombia, la cláusula de prohibición general, está consagrada en el Artículo 7 de la Ley 256 de 1996, que dispone: *“Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de buena fe comercial. “En concordancia con lo establecido en el numeral 2º del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales,*

²⁰⁷Al respecto, GONZÁLEZ VAQUÉ, L. “La Noción de consumidor medio según la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”, en Revista de Derecho Comunitario Europeo. Año 8. Núm. 17. Enero-Abril 2004, define al consumidor medio, a partir de las consideraciones del TJCE, como aquel “normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz”, características que se definen a partir de aspectos como la actitud del consumidor y sus conocimientos. Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en Interpretación Prejudicial de los artículos 83 literal a) y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, PROCESO 41-IP-99, hizo referencia al consumidor medio en los siguientes términos: “Cuando pensamos en el consumidor, en principio partimos de la hipótesis de que se trata de un “consumidor medio”; “aquél que no está muy alerta ni muy distraído, ni disponiendo de mucho tiempo ni andando excesivamente de prisa, ni instruido ni ignorante”, se diferencia de aquellos consumidores con un grado de especialización o conocimiento técnico”.

cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado”.

En Colombia, esta prohibición general “es propiamente un principio que tiene la potestad de aplicarse de manera autónoma e independiente, extendiendo su filosofía y dándole sentido a las conductas previstas que establecen, a título enunciativo, algunos actos que el legislador ha considerado que son desleales por ser conductas opuestas a la manera corriente de quienes obran honestamente en el mercado y que, por ello, debe ser sometidas al juicio de reproche”²⁰⁸.

Al respecto, la SIC ha considerado lo siguiente: “Teniendo en cuenta que ética y legalmente es igualmente reproachable violar la ley, transgredir una costumbre o actuar por fuera de los parámetros honestos, quien así actúa viola en todos los casos las sanas costumbres mercantiles y los usos honestos en materia industrial, comercial y publicitaria. En tal sentido, quien así actúa obra deslealmente, pues su comportamiento no se compagina con la forma honrada y éticamente cuidadosa como deben actuar las personas honestas en el mercado”²⁰⁹.

El tema de la aplicación residual de la cláusula de prohibición general ha obedecido al desarrollo de corrientes doctrinales y decisiones judiciales que no

²⁰⁸ DELGADO PEÑA, P., “Cláusula de Prohibición General de Competencia Desleal” en Revista CES Derecho, Vol.6 núm. 2, 2015. p.97.

²⁰⁹ Superintendencia de Industria y Comercio. Compendio de doctrina y jurisprudencia de Competencia Desleal. Op. cit, p.188.

han soportado suficientemente esta teoría, por lo que puede considerarse desacertado, toda vez que de presentarse cualquier acto de competencia desleal ya comprobado, independientemente del que sea, debería reiterarse con la cláusula de prohibición general, porque la ley no excluye tal posibilidad, ni la misma cláusula exige limitaciones.

En tal sentido, considero que “el principio-regla de prohibición general debería tener una aplicación preferente y primaria al momento de analizar un caso de competencia desleal, independientemente de que el mismo acto configure alguno de los previstos de forma ejemplificativa por la ley, teniendo en cuenta que en su interpretación se encuentran los elementos que dan una noción y sustento del contenido de lo que es la competencia desleal”²¹⁰. En consecuencia puede afirmarse que el “sólo principio de cláusula de prohibición general de competencia desleal es suficiente para endilgar a cualquier acto el reproche de deslealtad, para lo cual se consideraría inoperante o innecesaria la previsión de los actos ejemplificativos o enunciativos que trae la ley”²¹¹. Lo anterior, si se tiene en cuenta que los principios son de textura abierta, de interpretación amplia y de aplicación prevalente”²¹².

²¹⁰ DELGADO PEÑA, P., “Cláusula de Prohibición General de Competencia Desleal” Op., cit. p.98

²¹¹ DELGADO PEÑA, P., “Cláusula de Prohibición General de Competencia Desleal” Op., cit. p.98. Tal como lo plantea BECERRA ACEVEDO, H., *Supuestos de competencia desleal en propiedad industrial*. UNAM, p.197, rescatado de <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2634/12.pdf> (Consultado por última vez el 5 de febrero de 2018), la cláusula de prohibición general contenida en el artículo 10 del Convenio de París, consagrada en virtud de dicho convenio en varios ordenamientos - entre ellos el Mexicano-, permite incluir una amplia gama de infracciones, reguladas en otras normas, que sean consideradas contrarias a los buenos usos comerciales.

²¹² DELGADO PEÑA, P., “Cláusula de Prohibición General de Competencia Desleal” Op., cit.p.98. Al respecto existen opiniones como la ESTRADA VÉLEZ, S., “Los principios jurídicos en Colombia. Algunas recomendaciones para su incorporación” en *Diálogos y saberes, investigaciones en derecho y ciencias sociales*, nº 32, 2010, pp. 169-170, que hace referencia a que, en contraposición al modelo de Estado liberal, en el Estado Social de Derecho la concepción de los principios implican que estos permitan establecer criterios de validez de las normas jurídicas que integran el ordenamiento; sin embargo, menciona este autor que para el caso colombiano el desarrollo jurisprudencial al respecto no ha sido del

Frente a la consagración de la cláusula de prohibición general en la Ley española, puede considerarse que en comparación con lo contemplado en Colombia, en España existe una cláusula general más robusta, jurídicamente hablando, que permita dar mayores visos de objetividad y una aplicación real a situaciones que verdaderamente requieren de sanciones y sé que usualmente se dejan impunes, por falta de elementos descriptivos y normativos que permitan una hermenéutica más sana.

Para dar un mayor entendimiento a la cláusula de prohibición general comprendida tanto en la ley española como la colombiana, se abordarán los conceptos de la buena fe comercial, las buenas prácticas mercantiles y usos honestos.

3.1.1 El principio de la Buena Fe comercial como elemento de la Cláusula general de prohibición en Colombia y España

Indefectiblemente se observa que existe un sustento filosófico y principalístico, derivado del axioma ético de la conducta humana y principalmente del participante en el mercado, que espera evitar distorsiones de la realidad competitiva, en beneficio de la misma institución fenomenológica competitiva y los derechos del consumidor.

En lo que concierne a la regulación española, basta con hacer un ejercicio hermenéutico del artículo que consagra el objeto de la Ley y su cláusula general

todo claro, cuestión que dificulta su aplicación en la función judicial. Pero por otra parte puede considerarse que no es necesario un amplio desarrollo jurisprudencial para que las autoridades jurisdiccionales apliquen de manera preferente los principios, pues la misma Constitución y la Ley ya los faculta para ello.

prohibitiva o de prohibición general, artículo 5 de la LCDE, para establecer que el principio de la ética está reflejado y directamente ligado al principio de la buena fe, criterio que debe ser, obligatoriamente, tenido en cuenta para emitir un juicio definitivo de deslealtad.

El criterio de la buena se integra en un análisis sistemático con los conceptos de sanas costumbres mercantiles y usos honestos, haciendo una mixtura de elementos objetivos y subjetivos, de lo cual se espera tenga el efecto positivo deseado. En mi concepto, aspectos como la intención de consagrar elementos objetivos y subjetivos en la norma y el condicionamiento del juicio de deslealtad a la verificación del actuar contrario a la buena fe es positivo, en la medida en que excluye la situaciones en que no se evidencia un actuar contrario a este postulado y, en tanto ello, las decisiones tomadas por las autoridades competentes serán más justas.

En cuanto a la regulación colombiana, se tiene que la Buena Fe en el sistema jurídico colombiano tiene un sustento constitucional²¹³, por lo que debe darse la doble connotación de derecho y de principio. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia de tutela T-487 de 1992 expresó: en primer lugar, *“la buena fe es una causa o creación de especiales deberes de conducta exigibles en cada caso, de acuerdo con la naturaleza de la relación jurídica y con la finalidad perseguida por las partes a través de ella (...)”*; en segundo lugar *“(…) la buena fe es una causa de limitación del ejercicio del derecho subjetivo o de cualquier otro poder jurídico (...)”* y en tercer lugar, *“(…) la buena fe se considera*

²¹³ La Constitución Política de 1991 (Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991), señala en su Artículo 83: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”.

*como una causa de exclusión de culpabilidad de un acto formalmente ilícito y por consiguiente como una causa de exoneración de la sanción o por lo menos de atenuación de la misma (...)*²¹⁴.

A lo anterior, puede añadirse lo considerado por Corte Constitucional respecto a que el principio de la Buena Fe más que un principio de integración e interpretación del derecho aplicable, es un “mandamiento jurídico del cual se derivan una serie de consecuencias prácticas”²¹⁵. En tal sentido, “el principio de

²¹⁴ Sentencia T-487 de la Corte Constitucional, de 11 de agosto de 1992. En el mismo sentido, la Corte Constitucional, en sentencia C-544 de 1994 se refirió a la Buena fe como principio, en los siguientes términos: “La buena fe ha sido, desde tiempos inmemoriales, uno de los principios fundamentales del derecho, ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con lealtad en nuestras relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que los demás procedan en la misma forma. En general, los hombres proceden de buena fe: es lo que usualmente ocurre. Además, el proceder de mala fe, cuando media una relación jurídica, en principio constituye una conducta contraria al orden jurídico y sancionado por éste. En consecuencia, es una regla general que la buena fe se presume: de una parte es la manera usual de comportarse; y de la otra, a la luz del derecho, las faltas deben comprobarse, y es una falta el quebrantar la buena fe. Teniendo en cuenta lo anterior, a primera vista, el artículo transcrito parecería inútil. ¿por qué se incluyó en la Constitución?; la explicación es sencilla: se quiso proteger al particular de los obstáculos y trabas que las autoridades públicas, y los particulares que ejercen funciones públicas, ponen frente a él, como si se presumiera su mala fe, y no su buena fe; así en la exposición de motivos de la norma originalmente propuesta, se escribió: “La buena fe, como principio general que es, no requiere consagración normativa, pero se hace aquí explícita su presunción respecto de los particulares en razón de la situación de inferioridad en que ellos se encuentran frente a las autoridades públicas y como mandato para éstas en el sentido de mirar al administrado primeramente como el destinatario de una actividad de servicio. Este mandato, que por evidente parecería innecesario, estaría orientado a combatir ese mundo absurdo de la burocracia, en el cual se invierten los principios y en el cual, para poner un ejemplo, no basta con la presencia física del interesado para recibir una pensión, sino que es necesario un certificado de autoridad que acredite su supervivencia, el cual, en ocasiones, tiene mayor valor que la presentación personal”. Claro resulta por qué la norma tiene dos partes: la primera, la consagración de la obligación de actuar de buena fe, obligación que se predica por igual de los particulares y de las autoridades públicas; y la segunda, la reiteración de la presunción de la buena fe de los particulares en todas las gestiones que adelanten ante las autoridades públicas. Es, pues, una norma que establece el marco dentro del cual deben cumplirse las relaciones de los particulares con las autoridades públicas. Naturalmente, es discutible si el hecho de consagrar en la Constitución la regla de la buena fe, contribuye a darle una vigencia mayor en la vida de relación, o disminuye la frecuencia de los comportamientos que la contrarían”.

²¹⁵ Sentencia T-538 de la Corte Constitucional, de 29 de noviembre de 1994, con ponencia del Magistrado EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, se consideró lo siguiente frente al alcance del principio de la Buena Fe: “Los postulados de la buena fe se diferencian de otras reglas jurídicas, en cuanto no tienen un contenido típico y preestablecido, sino que éste es el que resulta de las circunstancias concretas relativas a la formación y ejecución de las diferentes relaciones que tienen relevancia para el derecho y que reclaman, de los sujetos que en ellas intervienen, un mínimo de recíproca lealtad y mutua colaboración con miras a preservar los intereses legítimos y alcanzar las finalidades merecedoras de tutela jurídica, para lo cual se precisan comportamientos positivos u omisivos que así no sean formalmente prescritos se imponen si aquellos seria y honestamente persiguen una determinada situación o efecto jurídico”.

la Buena Fe exige que quienes participan en el mercado tengan en su comportamiento un mínimo de lealtad, que refleje la diligencia y cuidado que se deben guardar en las diferentes acciones que se desarrollan en la sociedad”.²¹⁶

En materia de competencia desleal, se aplica la Buena Fe comercial, es decir aquella que impera entre las relaciones de los comerciantes, y que se diferencia de la Buena Fe común que aplica para cualquier persona en general²¹⁷. Tal como menciona la SIC, que esta noción se refiere a “la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones”²¹⁸.

La Buena fe comercial, guarda relación con los usos sociales y las buenas costumbres, tal como lo menciona PAJARO DE SILVESTRI, que hace referencia a lo considerado por la Corte Suprema de Justicia Colombiana, en voz del Magistrado Arturo Valencia Zea, mediante sentencia del 23 de junio 1958, con el siguiente concepto:

“(…) La expresión “buena fe” (bona fides) indica que las personas deben celebrar sus negocios, cumplir sus obligaciones y, en general, emplear con los demás una conducta leal. Obrar con lealtad, es decir, con buena fe,

²¹⁶ Superintendencia de Industria y Comercio. Compendio de Doctrina y Jurisprudencia de Competencia Desleal, 2006, p. 99. Sentencia No. T-568 de 23 de octubre de 1992, con ponencia del Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, se consideró: “La buena fe, sin embargo, no puede implicar que el Derecho la admita y proclame como criterio eximente de la responsabilidad que, según las leyes, corresponde a quienes incurren en acciones u omisiones dolosas o culposas que ameritan la imposición de sanciones judiciales o administrativas. Hacer del principio de la buena fe una excusa de ineludible aceptación para consentir conductas lesivas del orden jurídico equivale a convertir éste en sistema inoperante. En consecuencia, pese a la obligatoriedad del principio constitucional enunciado, este se edifica sobre la base de una conducta cuidadosa de parte de quien lo invoca, en especial si la ley ha definido unas responsabilidades mínimas en cabeza del que tiene a su cargo determinada actividad”

²¹⁷ NARVÁEZ GARCÍA, J., *Derecho mercantil Colombiano, parte general*. Bogotá: Legis, 2000 p. 316, en el mismo sentido GARCÍA PÉREZ, R., *Ley de Competencia Desleal*, Op., cit, p.83, hace referencia a lo considerado por la jurisprudencia española, que considera a la buena fe como un criterio de evaluación de la deslealtad, que a su vez establece un “estándar de conducta que traza un límite al derecho subjetivo a desarrollar libremente una actividad económica en el mercado”.

²¹⁸ Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto 01086015 del 12 de Diciembre de 2001.

indica que la persona se conforma con la manera corriente de las acciones de quienes obran honestamente, vale decir, con un determinado estándar de usos sociales y buenas costumbres. “Los usos sociales y buenas costumbres que imperan en la sociedad son las piedras de toque que sirven para apreciar en cada caso concreto la buena fe, su alcance y la ausencia de ella. La buena fe no hace referencia a la ignorancia o la inexperiencia, sino a la realización de obras fraudulentas, de engaño, reserva mental, astucia o viveza, en fin, de una conducta lesiva de la buena costumbre que impera en una colectividad.

Así, pues, la buena fe equivale a obrar con lealtad, con rectitud, con honestidad. Este concepto de la buena fe será mejor comprendido si lo comparamos con el concepto opuesto, o sea, con el de la mala fe. En general, obra de mala fe quien pretende obtener ventajas o beneficios sin una suficiente dosis de probidad o pulcritud; vale decir, si se pretende obtener algo no autorizado por la buena costumbre”²¹⁹.

En este sentido, “quien pretende obtener ventajas obrando en sentido contrario a las buenas costumbres, actúa de mala fe”²²⁰. Si bien es natural que el hombre trate de obtener ventajas en sus transacciones, estas deben estar limitadas dentro del marco de las costumbres mercantiles y la Ley, pues tal como lo menciona la SIC, lo dispuesto en el artículo 7 de la ley de competencia desleal colombiana busca la aplicación de la buena fe comercial a todos los actos de

²¹⁹ PAJARO DE SILVESTRI, L., *El contenido del principio de la buena fe. Análisis de la relación contractual del tercer adquirente en pública subasta judicial*. Bogotá: Ibañez.2013. pp. 39-40

²²⁰ Corte Suprema De Justicia, Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: Doctor Arturo Valencia Zea. Bogotá, 23 de junio de 1958. En: Superintendencia de Industria y Comercio. Compendio de doctrina y jurisprudencia de Competencia Desleal. Op. cit, p.188

comercio, como un mandato jurídico con consecuencias prácticas.²²¹.

Ahora bien, dado que el Principio de la Buena Fe guarda relación con las sanas costumbres y los usos honestos, en el sentido que el principio de la Buena Fe impone el deber de actuar según estos dos presupuestos, se abordarán estos dos aspectos para determinar su alcance dentro del juicio de reproche sobre aquellas conductas que puedan ser consideradas como desleales.

3.1.2 Sanas costumbres mercantiles

La SIC colombiana se ha referido al tema de las sanas costumbres en materia mercantil en los siguientes términos: "El respeto a las sanas costumbres mercantiles, genera para los competidores en el mercado, un cuidado mayor que el que conlleva simplemente la actitud de no violar la ley o la costumbre jurídica, pues además de estar obligados a respetar estas últimas, deben ser lo suficientemente cuidadosos para que sus conductas sean éticamente acordes con la práctica honesta del comercio, esté o no reconocida en una ley o costumbre mercantil. Es así como el término 'costumbre' no tiene un significado unívoco en el derecho colombiano, especialmente cuando está vinculado con adjetivos que denotan un comportamiento moral o ético tales como 'buenas', o en este caso 'sanas'"²²².

La Corte Constitucional colombiana se ha referido al término costumbre y

²²¹ Superintendencia de Industria y Comercio. Compendio de doctrina y jurisprudencia de Competencia Desleal. Op. cit, pp.98-99.

²²² Resolución No. 32749 diciembre 29 de 2004 en Superintendencia de Industria y Comercio. Compendio de doctrina y jurisprudencia de Competencia Desleal. Op. cit, p.192

ha manifestado que éste “no implica necesariamente costumbre como fuente de derecho, sino que en muchos casos la expresión costumbre está ligada a la práctica conforme a la moral, utilizando para tal fin el vocablo costumbre acompañado de un adjetivo que denote un estándar ético, como por ejemplo el de las buenas costumbres o sanas costumbres”²²³.

La SIC también se ha pronunciado sobre el tema, haciendo referencia a lo considerado por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, que afirmó lo siguiente:

“Debe precisarse que los términos ‘buenas costumbres’ a los que hace referencia el literal g) del artículo 72 de la Decisión 313 no pueden ser confundidos con la costumbre como fuente del derecho nacida de la práctica social ni, de manera particular, con la costumbre mercantil, la cual tiene esencial importancia dentro del ámbito del Derecho Comercial dado su característico dinamismo y constante evolución; muestra de esa importancia constituye el reconocimiento hecho por las leyes mercantiles al otorgar a la costumbre valor como fuente del derecho, equiparándola incluso a la propia ley, dentro de determinados parámetros”²²⁴.

²²³ Sentencia C-224 de la Corte Constitucional, de 5 de mayo de 1994, se mencionó: “En la legislación colombiana, la alusión a la moral no se encuentra únicamente en el artículo 13 de la ley 153 de 1887. Está en otras normas del Código Civil, con la denominación de buenas costumbres, o con la referencia expresa o tácita a la moral: a) Según el artículo 16, “no podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres”; b) El artículo 1537 se refiere a las condiciones inductivas a hechos ilegales o inmorales; c) El artículo 1524 define la causa ilícita como la prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público; d) El artículo 472 autoriza excluir del inventario que debe hacer el guardador al asumir su cargo, los objetos “que fueren conocidamente de ningún valor o utilidad, o que sea necesario destruir con algún fin moral”; e) El artículo 627 consagra como causal de remoción de los guardadores la “conducta inmoral de que pueda resultar daño a las costumbres del pupilo”; f) El artículo 586, ordinal 8o., establece la incapacidad para ser guardadores de “los de mala conducta notoria”, pues la “mala conducta” debe valorarse en relación con la moral vigente.”

²²⁴ Resolución No. 32749 diciembre 29 de 2004. En Superintendencia de Industria y Comercio. *Compendio de doctrina y jurisprudencia de Competencia Desleal*. Op. cit, p.192.

En nuestra legislación, el artículo 3 del Código de Comercio colombiano señala que: *“La costumbre mercantil tendrá la misma fuerza que la ley comercial”*²²⁵; no obstante, la SIC, trae a colación lo considerado por CABANELLAS que menciona la diferencia entre la costumbre como fuente de derecho y las ‘buenas costumbres’, que son consideradas como la *“conformidad que debe existir entre los actos humanos y los principios de la Moral”*²²⁶.

Asimismo, señala la SIC que, en casos concretos se ha optado por considerar la expresión sanas costumbres, no como fuente de derecho, sino como estándar ético; al respecto la SIC acoge lo considerado por el Tribunal Superior de Medellín, que sentencia de febrero 3 de 1992 manifestó:

“Al efecto, esa terminología del artículo 75 del Código de Comercio, aun la que alude a la costumbre mercantil, no puede entenderse como correspondería a la costumbre secundum legem, costumbre como norma positiva, sino apenas como esos principios éticos que deben presidir la competencia. No es pues que tenga que ubicarse como norma general abstracta con fuerza de ley, una costumbre mercantil, que deba ser probada de acuerdo a la ley procesal, y que sea preciso igualmente

²²⁵ Al respecto cabe mencionar que existen diferentes clases de costumbres tal como lo menciona NARVÁEZ GARCÍA, J., Derecho mercantil colombiano, Parte general, Bogotá: Legis, 2002. pp.124-128, entre estas las costumbres normativas e interpretativas; secundum legem y praeter legem; y las costumbres general, local, nacional, extranjera e internacional, cada una con un ámbito de aplicación y efectos propios.

²²⁶ Al respecto, CABANELLAS. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, En: Superintendencia de Industria y Comercio. *Compendio de doctrina y jurisprudencia de Competencia Desleal*. Op. cit, p. 38. que: “las buenas costumbres a que incorrectamente se refiere el legislador no son otra cosa que la moral pública, en la que tanto influyen las corrientes del pensamiento de cada época, los climas, los inventos y las modas”. En la mismo sentido, la SIC acoge lo considerado por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena que en Proceso 4-IP-88, Gaceta Oficial No. 35 del 24 de enero de 1989, consideró que cuando el legislador utiliza la expresión ‘buenas costumbres’, se refiere a la moral social aceptada o predominante según el lugar y la época” y no a la costumbre como fuente de derecho.

demostrar su violación, con la conducta del comerciante, no. Cuanto procede es la alegación de una conducta del empresario competidor, frente a su competidor, que desborde esos principios éticos que deben presidir la competencia, que sea contrario a la buena fe comercial, al normal y honrado desenvolvimiento de la actividad competitiva, que no sea probo ni correcto, de acuerdo con los usos y comportamientos normales en el comercio; cualquier conducta que desborde esas prácticas usuales, es perniciosa y desleal”²²⁷.

Finalmente considera la SIC: *“En efecto, los parámetros éticos y morales que siguen las personas que habitual y tradicionalmente actúan honestamente en el mercado, se basan en que cada oferente de bienes o servicios se valga de su propio esfuerzo para competir y para captar y atraer una clientela, precisando una finalidad concurrencial clara. En tal sentido, quienes con su obrar aprovechan en beneficio propio el esfuerzo que otro ha implementado, sin estar autorizados para ello, actúan en forma contraria a las sanas costumbres mercantiles y a los usos honestos en materia industrial y comercial”²²⁸.*

3.1.3 Usos honestos en materia industrial y comercial

El término usos honestos en materia industrial o comercial, viene directamente del Convenio de París para la protección de la propiedad

²²⁷ Sentencia del Tribunal Superior de Medellín, Sala Civil, de febrero 3 de 1992. En: Superintendencia de Industria y Comercio. *Compendio de doctrina y jurisprudencia de Competencia Desleal*. Op. cit, p. 39.

²²⁸ Resolución 31714 del 19 de noviembre de 2003 En: Superintendencia de Industria y Comercio. *Compendio de doctrina y jurisprudencia de Competencia Desleal*. Op. cit, p. 208.

industrial²²⁹. Los usos honestos están referidos a las prácticas vinculadas con criterios de rectitud, actos lícitos que son usuales, comunes, reconocidos, populares, generales, éticos y decorosos, que se presentan en el comercio.

Sobre este tema cabe traer algunas consideraciones doctrinales para delimitar más la noción de los usos honestos. Respecto a la noción de usos en el ordenamiento español, IBÁÑEZ ALONSO, hace referencia a las diferentes acepciones y posturas frente a la noción de los usos honestos. En primer lugar, menciona que el término “uso” es semejante a las “buenas costumbres mercantiles”, en razón a que ambos aspectos guardan relación con la ética profesional exigida en el tráfico mercantil e implican un juicio de valor sobre las conductas de los agentes dentro de un “patrón ético-social objetivo vigente en un concreto ámbito y momento histórico”²³⁰. Por otra parte, el autor en mención hace referencia otras dos acepciones de los usos en materia mercantil: “El uso como costumbre mercantil y los “usos del tráfico” o “usos negociales”, que se refiere a aquellas prácticas que se integran a la voluntad de las partes, en el ámbito de los negocios jurídicos, y que cumplen una función interpretativa²³¹.

En el mismo sentido, PANCORBO LÓPEZ, hace referencia a los usos comerciales que se consideran como “usos sociales, propios de los comerciantes, pero con una trascendencia jurídica, equiparable a la misma costumbre”; entre estos distingue a los usos normativos, como reglas de derecho

²²⁹ El Convenio de París para la protección de la propiedad industrial establece en su Artículo 10bis, numeral 2, lo siguiente: “Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”.

²³⁰ IBÁÑEZ ALONSO, J., *Los usos del comercio*. p.8 Rescatado de: <http://www.cesfelipesegundo.com/revista/articulos2010/05.pdf> (Consultado por última vez el 5 de marzo de 2017)

²³¹ IBÁÑEZ ALONSO, J., *Los usos del comercio*. Op. cit, p.7

objetivo, y a los usos interpretativos o convencionales, que permite interpretar los negocios y se integra a la voluntad de las partes²³².

Dentro de la doctrina nacional, NARVÁEZ se refiere a la diferencia entre los usos y la costumbre, al mencionar que los usos son “(...) todo acto que , no obstante ser reiterado, es posible que carezca de los rasgos de público y general que siempre debe ostentar la costumbre”, en tal sentido considera el autor que los usos pueden llegar a convertirse en costumbres, y menciona -citando a HALPERIN, que la diferencia entre el uso y la costumbre es la conciencia de su obligatoriedad, las que a su vez se diferencian de la práctica que es una “conducta observada por las partes en sus relaciones precedentes”²³³.

Como puede evidenciarse, existen diversas posturas sobre la noción de los usos honestos, pues incluso se le llega a equiparar a la costumbre comercial, como una fuente de derecho. Sobre este tema, cabe resaltar lo mencionado por OMPI en cuanto a que lo dispuesto sobre los usos honestos, en el Convenio de París, remite al tema de la honestidad comercial, cuya noción debe ser determinada por los tribunales y las autoridades administrativas nacionales. Así mismo, considera este organismo que los Estados miembros de la Unión de París tienen libertad de conceder protección contra ciertos actos, incluso en aquellos donde no existe competencia entre las partes involucradas²³⁴.

²³² PANCORBO LÓPEZ., M., *La costumbre y los usos bancarios como fuentes del derecho: su concreción en materia de la clientela bancaria*. Tesis doctoral, Universidad de Granada, 2005. p.81

²³³ HALPERIN, I., *Curso de derecho comercial*. En: NARVÁEZ GARCÍA, J., *Derecho mercantil colombiano*, Parte general, Op. cit, pp. 118-119.

²³⁴ OMPI, *Protección Contra la Competencia Desleal, Análisis de la situación mundial actual*. Ginebra, 1994.p.18

Respecto a lo anterior, cabe entonces mencionar lo considerado por Superintendencia de Industria y Comercio, en Concepto 01086015 del 12 de diciembre de 2001:

“Las sanas costumbres mercantiles o los usos honestos industriales y comerciales son entendidos como los principios morales y éticos que deben cumplir los comerciantes y demás participantes en el mercado en la actividad competitiva, dentro del contexto de que constituye una práctica usual del comercio la observancia de los mismos. Las sanas costumbres mercantiles o los usos honestos industriales y comerciales no requieren para su acreditación el cumplimiento de los artículos 189 y 190 del Código de Procedimiento Civil”.²³⁵

En el mismo sentido la Entidad, sentencia No. 002 de 26 de febrero de 2007. Expediente N° 01-107459, consideró lo siguiente:

“Usos honestos en materia industrial o comercial, entendidos como especie de los “usos” o prácticas generales, locales o profesionales que envuelven tácitamente la formación de los actos jurídicos y que tienen por objeto interpretar o completar la voluntad de las partes o la del autor del acto, los cuales se diferencian de las costumbres principalmente por carecer de “opinio iuris” o convicción de obligatoriedad²³, y que requieren ser demostrados por los medios probatorios señalados en la ley procesal (C.P.C. art. 189).

(...), los “usos honestos en materia industrial o comercial” se han definido como usos mercantiles o conductas seguidas por los comerciantes en sus negocios que no constituyen fuente de derecho por faltarles el elemento

²³⁵ Concepto 01086015 de la Superintendencia de Industria y Comercio, del 12 de diciembre de 2001.

subjetivo u “opinio iuris”, por lo cual su aplicabilidad es ilustrativa del actuar de los comerciantes, llegando a convertirse en costumbres cuando las conductas que constituyen los usos es tenida por obligatoria entre los miembros de la colectividad”²³⁶.

También hace referencia la SIC una tensión entre dos corrientes de opinión respecto al concepto de “sanas costumbres mercantiles” y “usos honestos en materia industrial o comercial”, una corriente que se remite a la “moral social” entendida como “moral comercial” y otra que se remite las costumbres mercantiles vinculantes y sanas, y los usos mercantiles convencionales.

Sin embargo, la SIC descarta la interpretación fenomenológica, por considerar que ésta es demasiado amplia y posibilita que conductas contrarias a intereses puramente corporativos o privados no puedan ser enjuiciadas por desleales. Por tal razón se decanta por la tesis que “acoge las nociones de sanas costumbres mercantiles y usos honestos industriales o comerciales, como figuras jurídicas de demostración objetiva”²³⁷, pues considera que estas nociones han sido establecidas por el legislador *“como patrones para enjuiciar la deslealtad de un acto competitivo, inspirados en el marco constitucional de libre y leal competencia y concebidos como distintos del principio de buena fe comercial y de los criterios referentes a la no afectación de la libertad de elección de compradores y consumidores o de los fines concurrenciales del*

²³⁶ Sentencia No. 002 de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 26 de febrero de 2007, Expediente N° 01-107459.

²³⁷ Sentencia No. 006 de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 15 de junio de 2007. Expediente: 02-078304.

mercado”²³⁸.

Por lo anterior, concluye la SIC que debe ser demostrada la existencia de los usos honestos en materia industrial o comercial cuando su contravención sea alegada, pues son patrones de valoración objetivamente verificables, que permiten realizar el juicio de deslealtad de una conducta.

²³⁸ Sentencia No. 002 de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 26 de febrero de 2007, Expediente N° 01-107459.

CAPÍTULO IV: Competencia desleal por actos de confusión

1. Noción de la confusión dentro del ámbito de competencia desleal en Colombia y España

En general, los supuestos de competencia desleal deben enmarcarse en aspectos propios que configuran y caracterizan el fenómeno²³⁹; en el evento de presentarse un acto de esta naturaleza, corresponde al intérprete de la norma y garante de la administración de justicia analizar acuciosamente las variables que se presentan y la forma correcta para solucionar la controversia.

La fundamentación de la restricción de los actos de confusión guarda relación con el derecho de marcas, en el sentido que estas cumplen una función distintiva dentro del mercado. Al respecto, señala PORTELLANO: “la competencia requiere la identificación de la actividad (lo que se logra a través del rótulo) y muy especialmente de las prestaciones (a través de la marca) que concurren en el mercado”²⁴⁰.

Precisamente, es elemento esencial de este texto, profundizar en la tipificación que trae la normativa de competencia desleal en relación con el acto de confusión, realizando un análisis y deconstrucción de su elementalidad, a fin de determinar con precisión aspectos puntuales que permitan a los participantes

²³⁹ Al respecto CARDONA SALDARRIAGA, A., *Marco legal de la competencia en Colombia*. Buenos Aires: El Cid Editor - apuntes, 2009. pp 8. menciona: “La competencia implica la posibilidad de concurrir y participar en un mercado en igualdad de condiciones, las normas sobre competencia desleal procuran proteger a los competidores frente a conductas de sus colegas que van en contra de las costumbres mercantiles y que intentan privarlos de parte de su mercado y también a los terceros en general que se ven afectados por dichas conductas. Por lo tanto, para que esa deslealtad exista basta que la actuación en cuestión sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes del mercado”.

²⁴⁰ PORTELLANO, P., *La imitación en el derecho de la competencia desleal*. Op. cit, p.262

del mercado, jueces y estudiosos del derecho, la posibilidad de prever ciertas conductas que de una forma dolosa o culposa, podrían llegar a configurar un acto de competencia desleal.

Para ello se partirá de la noción que se ha desarrollado sobre el concepto de la confusión dentro del ámbito de la competencia desleal, para luego determinar sus categorías y, posteriormente, identificar los elementos del acto de confusión.

En primer lugar, es importante mencionar algunas normas internacionales que hacen referencia a la prohibición de generar confusión dentro del mercado. Al respecto cabe mencionar la disposición de derecho internacional del ADPIC, relacionada con el acto de confusión y marcas, en cuyo artículo 16.¹²⁴¹ establece que dentro de las atribuciones del titular de una marca está el impedir el uso de la misma por parte de terceros sin su autorización, o cuando no siendo las mismas pero sí similares puedan generar un riesgo de confusión en el público consumidor. Así mismo, esta disposición prevé, y da la posibilidad para que los Estados miembros extiendan los derechos de protección, no solo a las marcas registradas, sino también a signos usados, dando gran relevancia a la condición de uso por parte de las normas internas de los países miembros de la OMC y por consiguiente aplicantes del ADPIC.

²⁴¹ La norma en mención establece: “El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso”.

Por su lado, en el derecho regional español, y referido al riesgo de confusión, configurado como elemento determinante para impedir el acceso al registro de una marca, el art. 5.1²⁴² de la Primera Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas, de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/104/CEE), incorpora la prohibición de registro o imposibilidad de acceder al tráfico mercantil “por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión”²⁴³.

En los supuestos relacionados con competencia desleal, y refiriéndonos al acto de confusión, se encuentra también otra norma internacional como el artículo 10 bis²⁴⁴ apartado 3 del Convenio de la Unión de París, que dispone que deberá prohibirse “cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier

²⁴²La norma en mención establece: “Artículo 5. Derechos conferidos por la marca: 1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico: a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada; b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca”.

²⁴³ Artículo 5. Derechos conferidos por la marca. Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas. MASSAGUER FUENTES, J. Conferencia “Confusión en Derecho de marcas y de Competencia Desleal”, del Tercer Congreso Internacional de Derecho de los Mercados realizado en Medellín, Colombia, el 28 de septiembre de 2017. Al respecto cabe mencionar que esta situación se complementa con el artículo 9.1 de la Directiva, al establecer un periodo de prescripción para iniciar la acción de nulidad, por tolerancia de cinco (5) años, cuando con conocimiento de dicho uso, por el lapso indicado se ha tolerado y permitido su coexistencia con una marca posterior, salvo que se pruebe que dicho uso ha ocurrido de mala fe.

²⁴⁴ La norma en mención establece: “Artículo 10 bis [Competencia desleal] 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. 3) En particular deberán prohibirse: 1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”.

medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”. Esta norma está desarrollada por el artículo 6.2^{a245} de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, sobre prácticas desleales de las empresas a los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98 / 27/EC y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) N° 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre prácticas comerciales desleales), que establece como engañosa “toda práctica comercial que, en su contexto fáctico, y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, haga o pueda hacer que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de

²⁴⁵ La norma en mención establece: “Artículo 6 Acciones engañosas 1. Se considerará engañosa toda práctica comercial que contenga información falsa y por tal motivo carezca de veracidad o información que, en la forma que sea, incluida su presentación general, induzca o pueda inducir a error al consumidor medio, aun cuando la información sea correcta en cuanto a los hechos, sobre uno o más de los siguientes elementos, y que en cualquiera de estos dos casos le haga o pueda hacerle tomar una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado: a) la existencia o la naturaleza del producto; b) las características principales del producto, tales como su disponibilidad, sus beneficios, sus riesgos, su ejecución, su composición, sus accesorios, la asistencia posventa al cliente y el tratamiento de las reclamaciones, el procedimiento y la fecha de su fabricación o suministro, su entrega, su carácter apropiado, su utilización, su cantidad, sus especificaciones, su origen geográfico o comercial o los resultados que pueden esperarse de su utilización, o los resultados y características esenciales de las pruebas o controles efectuados al producto; c) el alcance de los compromisos del comerciante, los motivos de la práctica comercial y la naturaleza del proceso de venta, así como cualquier afirmación o símbolo que indique que el comerciante o el producto son objeto de un patrocinio o una aprobación directos o indirectos; d) el precio o su modo de fijación, o la existencia de una ventaja específica con respecto al precio; e) la necesidad de un servicio o de una pieza, sustitución o reparación; f) la naturaleza, las características y los derechos del comerciante o su agente, tales como su identidad y su patrimonio, sus cualificaciones, su situación, su aprobación, su afiliación o sus conexiones y sus derechos de propiedad industrial, comercial o intelectual, o los premios y distinciones que haya recibido; g) los derechos del consumidor, incluidos los derechos de sustitución o de reembolso previstos por la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo (1), o los riesgos que pueda correr. 2. También se considerará engañosa toda práctica comercial que, en su contexto fáctico, y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, haga o pueda hacer que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado, y que suponga: a) cualquier operación de comercialización de un producto, incluida la publicidad comparativa, que cree confusión con cualesquiera productos, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor; b) el incumplimiento por parte del comerciante de compromisos incluidos en códigos de conducta que aquél se haya obligado a respetar, siempre y cuando: i) el compromiso no remita a una aspiración u objetivo sino que sea firme y pueda ser verificado, y ii) el comerciante indique en una práctica comercial que está vinculado por el código”.

otro modo no hubiera tomado, y que suponga cualquier operación de comercialización de un producto, incluida la publicidad comparativa, que cree confusión con cualesquiera productos, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor”²⁴⁶.

Haciendo un análisis de la norma citada, se encuentra que la Directiva anterior hace una positivización y ubicación del acto de la competencia desleal de confusión, definiéndolo como un supuesto de engaño o una modalidad de engaño. Así las cosas, se encuentra un punto de integración entre el engaño y la confusión que radica prácticamente en la transmisión de información falsa, la indicación de una representación de la realidad que no se corresponde con la realidad, solo que en relación con un aspecto muy determinado como es la procedencia empresarial de una actividad, de una prestación o de un establecimiento.

Dentro del ordenamiento español, el artículo 6 de la Ley 3 de 1991 (LCDE) que está referido a los actos de confusión²⁴⁷, no tuvo modificaciones con la Ley 29 de 2009 ni correspondiente Directiva 2005/29/CE. Dicho artículo se mantuvo estableciendo que para que se presenten estos actos como desleales, debe existir un comportamiento por parte del sujeto que genera la confusión con la

²⁴⁶ Sentencia Del Tribunal De Justicia (Sala Primera) del de 23 de abril de 2009, asuntos C-261/07 y C-299/07, hace referencia al Artículo 7 de la DIRECTIVA 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) nº 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre las prácticas comerciales desleales). Disponible en : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62007CJ0261>. (Consultado por última vez el 5 de noviembre de 2018).

²⁴⁷ Ley 3 de 1991, Ley de Competencia Desleal española (BOE nº. 10, de 11 de enero), establece en su Artículo 6. Actos de confusión: “Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica”.

actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos, dirigido a la obtención de la finalidad que persigue y la idoneidad para crear esa confusión, lo cual tiene que ver con el resultado del acto, y por último, se refiere al riesgo de confusión o asociación por parte de los consumidores, respecto de la procedencia de las prestaciones.

Ahora bien, ante la falta de una definición normativa de la confusión en el ámbito de la competencia desleal, la doctrina ha buscado delimitar este concepto. Dentro de la doctrina española²⁴⁸ se encuentra a RODRIGO URÍA y AURELIO MENÉNDEZ, que considera que el acto de confusión se clasifica dentro de los actos de deslealtad frente a los consumidores, pues considera que estos actos tienen la intención de “desvirtuar la capacidad de decisión del consumidor o usuario”, la confusión generada al consumidor implica “la dificultad en la identificación del empresario, del establecimiento mercantil o del producto”²⁴⁹. Según el autor, la prohibición de estos actos busca proteger la

²⁴⁸ Al respecto PORTELLANO DIEZ, P., *La imitación en el derecho de la competencia desleal*. Op. cit, p. 261, menciona: “la confusión - dicho sea en términos muy simples - se produce a través de todas aquellas actividades que son aptas o idóneas para provocar en el consumidor un error acerca de la procedencia última de la prestación- producto o servicio- que se ofrece en el mercado”. BARONA VILAR, S., *Competencia desleal*. Valencia: Tirant lo blanch. 1999. p .41 menciona: “actos que poseen la capacidad objetiva de “confundir a potenciales consumidores”, como podría gestarse ante la utilización del distintivo utilizado por una empresa en relación con el usado por otra entidad”. OTAMENDI RODRÍGUEZ-BETHENCOURT, J., *Comentarios a la ley de competencia desleal*. Op. Cit.,p.173, hace distinción entre confusión en sentido estricto cita a REIMER como “aquella en la que el consumidor puede atribuir por error a una empresa, mercancías o prestaciones”. La confusión en sentido amplio la que tiene origen en la doctrina y jurisprudencia alemana, que fue acogida por el ordenamiento español, como un error en “el pensar que por la similitud de denominaciones u otras circunstancias, existe una relación comercial, económica u organizativa entre diversas empresas. MASSAGUER, J., *Comentario a la Ley De Competencia Desleal*. Op. cit, p.168, también hace referencia a varios elementos y aspectos del acto de confusión que consiste en: “introducción en el proceso de comunicación con la clientela de elementos que son adecuados para provocar preferencias o decisiones de mercado (toma de contacto con un determinado agente, contratación de determinadas prestaciones o visita de determinado establecimiento) fundadas en una falsa o incorrecta representación de la realidad acerca de la identidad o procedencia empresarial o profesional de la actividad, prestaciones o establecimiento considerados”

²⁴⁹ URÍA, R., y MENÉNDEZ, A., *Cursos de derecho mercantil*. Madrid: Thomson Civitas. 2006. p. 382

facultad de elección del consumidor para escoger entre los diversos productos y servicios existentes en el mercado.

Por su parte, MARTÍNEZ SANZ se refiere a los actos de confusión como aquellas “conductas que puedan hacer dudar al consumidor acerca de la procedencia empresarial de los productos o servicios ofertados”²⁵⁰, con lo que se afectaría su capacidad de decisión y se desviarán sus preferencias por ciertos productos y servicios.

En Colombia, autores como MAURICIO VELANDIA se han referido al acto de confusión como aquel acto que no permite al consumidor identificar la verdadera procedencia de un producto²⁵¹. Así mismo, menciona que “el acto de deslealtad por confusión se presenta cuando existe error acerca de la procedencia empresarial de los productos puestos a disposición del mercado (...) la confusión se presenta cuando existe error por acción o por omisión acerca de la procedencia empresarial.”²⁵²

²⁵⁰ MARTÍNEZ SANZ, F., *Comentario práctico a la Ley de Competencia Desleal*. Op. cit, p. 80.

²⁵¹ VELANDIA, M., “Competencia desleal por uso de signos distintivos”, en *Revista de propiedad intelectual*. Núm. 2, 2001, p.116, que menciona: “se presenta confusión cuando para el consumidor no es clara la verdadera procedencia del producto”.

²⁵² VELANDIA, M., *Derecho de la competencia y del consumo*. Op. cit, p. 301. En el mismo sentido JAECKEL, J., *Apuntes sobre Competencia Desleal*, op., cit .p. 56. hace referencia al acto de confusión como aquella conducta que perjudica al competidor y “atenta contra los intereses de los consumidores, al inducirlos a adquirir bienes o servicios que no desean”. Así mismo menciona que la confusión es reprimida por diferentes normas entre las que se encuentran aquellas referentes a la propiedad industrial, con una clara alusión a los signos distintivos. Por su parte, ZARAMA, G., “Marco regulatorio para la competencia de agentes económicos en Colombia. *Finanzas y Política Económica*, Vol. 2, No. 2, 2010. p. 50. menciona: “piénsese en los actos en los cuales se replica la presentación o publicidad de un producto que por su fama notoria puede generar una distorsión en el consumidor sobre el origen o las cualidades del mismo, sin necesidad de que se esté copiando directamente el producto en sí. Lo anterior podría constituirse en un acto contrario a la libre y leal competencia por simular el trade dress de un producto, es decir, el vestido o la presentación de un signo distintivo particular”.

Sobre la noción de confusión y la relación entre la regulación de esta dentro del régimen en materia de marcas y la competencia desleal, el profesor JOSÉ MASSAGUER ha mencionado que : “la confusión si quisiéramos definirla en términos generales, y naturalmente necesitados de precisión, concreción y afinamiento, confusión es el error sobre la procedencia empresarial de un productos de un servicio de un establecimiento o de una determinada actividad empresarial, y así considerada es una noción común al derecho de marcas y el derecho contra la competencia desleal, en los que juega un papel distinto, pero extraordinariamente próximo, estructuralmente es distinto del papel que se les asigna, pero funcionalmente en los dos casos es el efecto, si se prefiere, la circunstancia, la probabilidad que va a determinar lo indebido de una conducta, lo indebido del registro de una marca solicitada, lo indebido de la utilización de una marca o signo distintivo no registrado, lo indebido de la utilización de un medio de identificación de prestaciones, actividades o establecimientos realizado en el mercado. Pero más allá del objeto, es decir, de que es aquello cuya utilización puede dar lugar a la confusión con que, la confusión es un concepto común en ambos ámbitos; en marcas lo que se trata es de establecer el alcance de la protección de una marca registrada, en competencia desleal el reproche de deslealtad de una determinada conducta. Pero que significa confusión, en realidad, es lo mismo en uno y otro ámbito, y qué es confusión, después de una jurisprudencia que ya cuenta con más de cien años y está plenamente consolidada, tenemos que confusión, generalmente aceptado, es lo mismo en materia de marcas y en materia de competencia desleal y que son distintas las modalidades de falsa representación de la realidad sobre la procedencia

empresarial de un producto o servicio de una actividad empresarial o de un establecimiento que caben dentro de esta noción”²⁵³.

Dentro del ordenamiento colombiano sobre la competencia desleal, la Ley 256 de 1996 establece el acto de confusión en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 10. ACTOS DE CONFUSIÓN. En concordancia con lo establecido por el punto 1 del numeral 3 del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos”.

Respecto a la legislación española se encuentra que la legislación colombiana no consagra, en el precepto sobre el acto de confusión, el siguiente apartado que sí se integra en la Ley de Competencia Desleal Española: “El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.”. Sin embargo, realizando una hermenéutica amplia, podría decirse que el anterior texto excluido podría tenerse como incluido en el primer párrafo del artículo 10 de la Ley de Competencia Desleal Colombiana²⁵⁴, para de esta manera no dejar por fuera el riesgo de asociación que crea confusión.

²⁵³ MASSAGUER FUENTES, J. Transcripción de la conferencia “Confusión en Derecho de marcas y de Competencia Desleal”, del Tercer Congreso Internacional de Derecho de los Mercados realizada en Medellín, Colombia, el 28 de septiembre de 2017.

²⁵⁴ Ley 256 de 1996, ley de competencia desleal colombiana (Diario Oficial, n° 42.692, de 18 de enero de 1996) “ARTÍCULO 10. ACTOS DE CONFUSIÓN. En concordancia con lo establecido por el punto 1 del numeral 3 del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento <sic> ajenos”.

Como puede evidenciarse, la anterior normativa parte de la prohibición de los actos de confusión se encuentra contenida en el Convenio de la Unión de París en el que se dispuso en su artículo 10 bis²⁵⁵. Pero, tanto la norma supranacional como la nacional no permite extraer de manera clara una definición del acto de confusión, razón por la cual, las autoridades en Colombia ha tenido que acudir a interpretaciones doctrinales como las anteriormente mencionadas²⁵⁶.

De todo lo anterior puede extraerse que la confusión vista como acto positivo es un fenómeno esencial, que adquiere gran relevancia en el ámbito o sistema jurídico de marcas y en el sistema de represión de la competencia desleal. Así las cosas, se evidencia que en el sistema jurídico colombiano de signos distintivos y concretamente de marcas, la confusión determina el ámbito de protección de los signos distintivos registrados al tener presencia tanto en los conflictos registrales, que se traban con ocasión de posibles oposiciones al trámite administrativo de registro marcario, como en aquellos casos donde se hace uso de los recursos jurídicos de apelación; pero, aparte del trámite mismo marcario, también adquiere vigencia el fenómeno de la confusión con el ingreso de un nuevo signo distintivo al mercado para identificar productos y servicios de un proveedor, que se asimila a otra ya existente y en el peor de los casos a otro ya registrado previamente por persona natural o jurídica diferente, lo cual genera

²⁵⁵ Al respecto dicha normatividad establece: “(...) 3) En particular deberán prohibirse: i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; (...)”

²⁵⁶ La deficiencia en la estructura de la norma en mención ha sido objeto de críticas por parte de la doctrina entre estos VELANDIA, M., *Derecho de la competencia y del consumo*. Bogotá: Universidad Externado. 2008. p.301, menciona: “de la lectura desprevenida del mismo no se puede extraer gran significado, pues el texto colombiano no es generoso ya que sólo se limita a señalar que los actos de confusión resultan ser desleales, sin explicar a qué se refiere con ello”.

un estado de inseguridad jurídica y comercial, que correlativamente lleva a una posible ruptura o contienda de mercado, en el que no solo son intervinientes los diferentes titulares de los signos en conflicto, sino que además los efectos se extienden a los consumidores²⁵⁷.

Ahora, en tratándose de la represión de la competencia desleal, el riesgo de confusión y la confusión misma están considerados como elementos esenciales de la deslealtad, en donde el juicio de reproche está ligado directamente o referida a actuaciones en las que intervienen en su ejecución y afectación signos distintivos, así como medios de identificación de productos, servicios y establecimientos que puedan resultar implicados.

2. Consideraciones previas acerca del riesgo de confusión: Noción de riesgo de confusión en Colombia y España.

Ahora bien entendida la confusión como el resultado de una conducta desleal debe resaltarse que la normatividad a la que se ha hecho mención, al referirse sobre el concepto de confusión, establece la prohibición tanto del acto generador del resultado como del acto capaz de generar confusión en el consumidor. Por tal razón se ha desarrollado el concepto del riesgo de confusión, como un aspecto importante dentro de la normatividad de la competencia desleal y derecho de marcas²⁵⁸, y como un elemento del acto

²⁵⁷ MASSAGUER FUENTES, J. Transcripción de la conferencia “Confusión en Derecho de marcas y de Competencia Desleal”, del Tercer Congreso Internacional de Derecho de los Mercados realizada en Medellín, Colombia, el 28 de septiembre de 2017.

²⁵⁸ Al respecto, FERNANDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M.: *Manual de Propiedad Industrial*, Op. cit, p.626-627. Menciona: “el riesgo de confusión es una de las figuras centrales del derecho de la competencia desleal y del derecho de marcas. En efecto, al surgir en el siglo XIX En Europa el derecho

objeto de reproche que permite determinar su idoneidad para generar la confusión en el consumidor.

Al respecto, el Profesor PORTELLANO haciendo referencia al fenómeno de la confusión en la LCD española, menciona que: *"(...) lo relevante no es propiamente la confusión, sino el peligro determinante, lo que se conoce como confundibilidad. No es preciso que la confusión haya tenido lugar, sino que basta la posibilidad o riesgo de producción, aunque todavía ni uno solo de los consumidores se haya confundido"*²⁵⁹.

Por su parte, respecto a la concepción del riesgo de confusión, MASSAGUER hace referencia al riesgo de confusión real, como aquel que tiene la aptitud para generar confusión en el consumidor y que se determina a partir

de la competencia desleal el protagonismo de esta incipiente rama jurídica fue asumido por la represión de los actos de confusión. En el ordenamiento español los actos de confusión constituían una de las modalidades de competencia ilícita contemplados por la ley de propiedad industrial de 1902. En el vigente derecho español, los actos de confusión se tipifican en la letra B) Del artículo sexto de la ley General de publicidad y en el artículo seis de la ley de competencia desleal. Por otro lado, es indudable que una de las claves fundamentales del derecho de marcas es la figura jurídica del riesgo de confusión. En efecto, el riesgo de confusión de una marca con otro*es un mecanismo que opera en diversos sectores del sistema de marcas. Una de las prohibiciones básicas que pueden bloquear el acceso de una marca al registro consiste en la existencia de un riesgo de confusión de la marca solicitada con una marca anterior [cfr. letra b) Del artículo 4.1 de la directiva 89-104-CEE y letra B) de la artículo 6.1 de la ley española de 2001]. Al mismo tiempo, el parámetro fundamental que determina el ámbito del derecho subjetivo sobre la marca estriba en la existencia del riesgo de confusión con otra marca o signo distintivo [cfr. letra b) Del artículo 5.1 de la directiva 89-104-CEE y letra B) de la artículo 34.2 de la ley española de 2001].

La europeización de la figura del riesgo de confusión. En la jurisprudencia del Tribunal de justicia de las comunidades europeas deben contraponerse dos etapas con respecto al influenciamiento de la figura del riesgo de confusión. A saber: 1. En una primera etapa el Tribunal de justicia tú que correspondía exclusivamente a los Tribunales nacionales de los estados miembros el apreciar de acuerdo con sus propios criterios de existencia de un riesgo de confusión entre marcas. En este sentido se pronunció expresamente la sentencia de 30-11-1993 que falló el caso " Deutsche Reanault AG contra Audi AG" (Asunto C-317-1991=Rec. 1993, pp. I-6227 y ss). 2. En una segunda etapa el Tribunal de justicia enjuicia el riesgo de confusión desde una perspectiva comunitaria al interpretar las normas contenidas en la letra B) Del artículo 4.1 y en la letra B) del artículo 5.1 de la directiva 89-104-CEE. En esta segunda etapa se encuadran los siguientes sentencias del Tribunal de justicia de las comunidades europeas:...v) La sentencia del Tribunal de justicia de seis-10-2005 que falló el caso " Thomson Life" (Asunto C-120-04 =Rec. 2005, pp. I-8551 y ss). En esta sentencia el Tribunal complementa la doctrina sentada en el caso "Matratzen", Al contemplar el supuesto particular de que el signo constitutivo de una marca posterior ocupé en una marca compuesta anterior "una posición distinta y autónoma".

²⁵⁹ PORTELLANO, P., *La imitación en el derecho de la competencia desleal*. Op.cit, p. 274

de una perspectiva fáctica, es decir, que se requiere un análisis con fundamento en circunstancias de hecho respecto a las características, usos e impresiones que provocan en los destinatarios los signos distintivos que en un determinado caso estén confrontados, en tal sentido, el riesgo de confusión se constituye como el factor determinante de enjuiciamiento²⁶⁰.

Al establecerse el riesgo de confusión como elemento determinante en el juicio de reproche de la conducta, se da aplicación a un régimen objetivo donde el ilícito se configura con la sola idoneidad que pueda tener la conducta para crear confusión, independientemente de si el autor de la conducta tuvo o no una intención de generar el resultado ilícito; de igual manera el juicio de reproche no evalúa la causación de un daño efectivo, que no es otro que la existencia de la confusión en el consumidor²⁶¹.

²⁶⁰ MASSAGUER, J., *Comentario a la Ley De Competencia Desleal*. Op. cit, p. 172

²⁶¹ Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 28 de enero de 2004. Sobre la confusión, la Sra. D^a María Ibáñez Solaz, en sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 28 de enero de 2004 sostuvo: “En cuanto a los actos de confusión, se definen en el art. 6 como aquellos comportamientos idóneos para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimientos ajenos; es decir, como aquellos que dificultan la identificación del empresario, de sus productos o prestaciones o de su establecimiento mercantil, por conllevar el riesgo de que el consumidor o usuario los asocie con la actividad, prestaciones o establecimiento de otro empresario. Se singularizan por tratarse de actos de concurrencia, es decir, realizados en el mercado y con fines concurrenciales; dirigidos fundamentalmente contra los signos distintivos, aunque también contra otros signos identificadores de cualquier naturaleza que utilizan los empresarios, así como, en su caso, contra los medios publicitarios; por la nota de confundibilidad o riesgo de asociación; por tener un contenido presuntivo, es decir, la confusión se califica de desleal por el mero riesgo que conlleva, sin que sea preciso recurrir a otras notas como su contrariedad con los usos mercantiles o la buena fe (párrafo 2º del art. 6); tener carácter objetivo, de tal forma que para que sea ilícito basta que sea idóneo para crear confusión, al margen de la concreta intención del autor; y por último, por no precisarse la causación de un daño efectivo, es decir, no hay que demostrar la existencia de confusión entre los consumidores y usuarios, sino que basta con el hecho de que sea posible que se produzca. Es por ello por lo que en materia de competencia desleal nuestro ordenamiento opera con un concepto amplio de confusión, que comprende no sólo el llamado riesgo directo, es decir, la confusión por parte del consumidor sobre la identidad de la empresa o del producto designado con una marca, sino el riesgo indirecto, esto es, el que se produce cuando no habiendo confusión sobre la identidad de la empresa, sin embargo el consumidor llega a pensar que de alguna manera ambas empresas están relacionadas, lo que a su vez puede enlazarse con el aprovechamiento indebido de la reputación ajena previsto en el art. 12 de la LCD. Incidimos en que para preciar la nota de confundibilidad o riesgo de confusión debe darse preferencia al conjunto sobre los elementos aislados, pues resulta irrelevante que existan diferencias entre los signos distintivos en pugna o que analizados uno por uno los elementos que

Para el caso de Colombia, ésta es una particularidad especial que no traía la anterior legislación colombiana, por lo que convierte este acto en un tipo de peligro (de riesgo) y no necesariamente de resultado, al generar la posibilidad de hacer un juicio de reproche al simple riesgo de confusión, sin que efectivamente se materialice la conducta que traerá como efecto la confusión en el público consumidor²⁶². Dicho en otras palabras, basta que la actuación del agente participante en el mercado genere el riesgo de crear confusión (error), aun cuando no se consume la conducta, la cual podrá ser de tracto sucesivo o realizado en un solo acto de manera instantánea.

La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia –SIC- en sentencia N° 001 de 2006, ratificó tal interpretación al sostener que para configurarse la deslealtad de la confusión es suficiente determinar si existe riesgo de confusión en los consumidores, respecto del producto o servicio, el establecimiento o la prestación ofrecida, debiéndose probar que el consumidor crea equivocadamente que los productos o servicios que “se le ofrecían provenían del demandado, o que su parecido o semejanza hubieran hecho creer

lo integran, no coincidan entre sí, cuando el juicio que a primera vista realiza el consumidor le lleva a concluir que se trata del mismo signo (STS de 5 de julio de 1993 [RJ 1993\5792])”.

²⁶²URÍA, R., y MENÉNDEZ, A., *Cursos de derecho mercantil*. Op. cit, pp. 382-383. menciona que la regulación legal presenta una presunción de deslealtad, en el sentido que la confusión crea de entrada un riesgo que permite considerar la conducta como desleal sin recurrir a otros elementos para determinar su ilicitud. Considera además que: “la deslealtad se produce, por tanto, en cuanto se da la identidad o similitud de los distintos elementos que se utilizan para diferenciar a las empresas, a sus actividades o a sus productos y no desaparece por el hecho de que el error se desvanezca se observan simultáneamente ambas imágenes o se escuchan seguidamente los dos sonidos, pues el consumidor no puede realizar habitualmente estas comparaciones por no tener ante sí todos los elementos.” Por su parte, GACHARNÁ, M., *La competencia desleal*. Op. cit, p. 76. Considera: “cualquier acto que, de conformidad con su propia naturaleza e independientemente de la voluntad del su autor, sea susceptible de engendrar confusión” (...). lo que debe mirarse es la calidad intrínseca del hecho realizado para determinar si, de acuerdo con ella, el acto puede o no despertar una confusión entre los comunicadores”. Por otra parte, VERGEZ, M., “Supuestos de competencia desleal por confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena”, en *La regulación contra la competencia desleal en la ley de 10 de enero de 1991*. Op. cit, pp. 37-38. Hace referencia a la adopción del concepto de riesgo de confusión en la ley de competencia desleal en España, que tiene antecedentes en la introducción del riesgo de asociación propio del derecho de marcas.

al consumidor que ambos tenían la misma procedencia empresarial, o que ambos oferentes tuvieran alguna relación que los vinculara”²⁶³.

Finalmente, esta concepción expuesta sobre el riesgo real o relevante de confusión debe también abordarse desde las diferentes categorías de confusión, que si bien se refieren a la consumación o resultado real del acto de confusión, pueden también entenderse como las categorías de riesgo de confusión que pueden configurarse por una determinada conducta que sea considerada idónea para generar el acto desleal.

3. Categorías de confusión en Colombia y España

Respecto a las categorías de confusión se encuentra que existen diferentes posturas frente a su clasificación. Por un parte se encuentra lo planteado por un sector de la doctrina²⁶⁴ para el que existen dos líneas definitorias del acto de confusión; una interpretada en sentido estricto y la otra en sentido amplio.

Se presenta la confusión en sentido estricto cuando se genera “un error acerca de la identidad de la empresa de la que procede la prestación, esto es cuando se considera que ambas prestaciones proceden de la misma empresa”²⁶⁵ Dentro de la confusión en sentido estricto encontramos la siguiente subdivisión:

²⁶³ Sentencia N° 001 de 2006 de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, de 4 de enero de 2006, Expediente No. 03081970.

²⁶⁴ Al respecto se encuentran: PORTELLANO, P., *La imitación en el derecho de la competencia desleal*. Op. cit, p. 268, GARCIA PEREZ, R., *Ley de competencia desleal*. Navarra: Thomson- Aranzadi. 2008. MASSAGUER, *Comentario a la Ley De Competencia Desleal*. Op., cit, p. 171. DE LA CUESTA, J., “Supuestos de competencia desleal por confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena”, en *La regulación contra la competencia desleal en la ley de 10 de enero de 1991*. Madrid: Cámara de Comercio e Industria de Madrid. 1992. p. 37-38

²⁶⁵ PORTELLANO, P., *La imitación en el derecho de la competencia desleal*. Op. cit, p. 268,

- a) La confusión directa o inmediata, que se presenta “cuando el consumidor, debido a la identidad o gran similitud de las prestaciones, considera que se trata del mismo signo distintivo (v.gr., Philips/Philip)”²⁶⁶
- b) La confusión indirecta o mediata, en materia de signos distintivos se presenta “cuando el consumidor aprecia que son dos signos distintivos, pero su parecido le lleva a entender que ambas prestaciones proceden de la misma empresa, imputando las diferencias a que se trata de una modernización del antiguo producto, aun nuevo miembro de la familia de productos o a que los productos proceden de diferentes sucursales o establecimientos (v.gr., Pilymeral/Polymerin)” ²⁶⁷.

Por otra parte, estamos frente a la confusión en sentido amplio cuando “el consumidor no sufre una confusión acerca de la identidad de la empresa de procedencia, sino que aun siendo consciente de que las dos mercancías tienen una procedencia empresarial diferente, supone equivocadamente que ente las empresas oferentes de cada una de las prestaciones existen relaciones económicas, comerciales ode organización”.²⁶⁸

²⁶⁶ PORTELLANO, P., La imitación en el derecho de la competencia desleal. Op. cit, p. 268,

²⁶⁷ PORTELLANO, P., La imitación en el derecho de la competencia desleal. Op. cit, p. 268. Al respecto la jurisprudencia española, Tribunal Supremo. Sala de lo Civil. STS 3/2011. reconoce esta categoría de confusión en los siguientes términos: "cuando el consumidor, pese a ser consciente de que los productos en conflicto no son los mismos (no confunde uno por el otro), sea inducido a pensar que proceden del mismo origen empresarial o de orígenes empresariales distintos pero vinculados entre sí."

²⁶⁸ PORTELLANO, P., *La imitación en el derecho de la competencia desleal*. Op., cit. p. 268. La concepción de este autor difiere de lo planteado por parte de MARTÍNEZ SANZ, F., *Comentario práctico a la Ley de Competencia Desleal*. Op. cit. p. 81. que al plantear una clasificación diferente, hace mención a la confusión indirecta o asociación como una misma categoría.

Es preciso señalar que estas clases de confusión no se presentan exclusivamente con los signos distintivos, sino que por el contrario, extienden su contaminación y gran relevancia a las creaciones materiales, y en especial, a los diseños industriales; clases de propiedad industrial que hoy por hoy ha tomado mayor importancia debido a los avances en esta área y la representación económica que evidencia en los mercados de América Latina.

A partir de esta clasificación se plantea la categoría del riesgo de asociación²⁶⁹, que es una figura que trae expresamente la LCD española, en la

²⁶⁹ Al respecto, FERNANDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M.: *Manual de Propiedad Industrial, Op. cit, p.673*. hace referencia al riesgo de asociación en los siguientes términos: "El riesgo de asociación es una figura que ha irrumpido en el derecho de marcas de la Unión Europea a través de la Directiva Comunitaria 89-104-CEE. La inclusión de esta figura en los artículos 4.1. B) y 5.1. B) de esta directiva representó una importante ruptura con la línea seguida en los trabajos preparatorios de la armonización del derecho europeo de marcas. En efecto, la propuesta de directiva publicada en 1980 se apoyaba en una Concepción restrictiva de la figura del riesgo de confusión. El artículo tercero de esta propuesta establecía como presupuesto del lus prohibendi conferido al titular de la marca, la existencia de un riesgo serio de confusión en la mente del público. ... La figura del riesgo de asociación " tiene su origen en la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Benelux al interpretar el artículo 13. A .1 de la ley uniforme de marcas del Benelux. Esta jurisprudencia sostenían que si un signo es susceptible de provocar asociaciones con una marca, el público establecerá una conexión entre el signo y la marca incluso cuando no atribuye a un mismo origen empresarial al signo y a la marca. A lo largo de las discusiones previas a la aprobación de la directiva 89-104-CEE, la delegación del Benelux propuso implantar en la directiva la figura del riesgo de asociación en el mismo plano y como figura alternativa del riesgo de confusión y sentido tradicional. Para zanjar las diferencias surgidas en torno a este punto en las discusiones previas se optó por una fórmula transaccional consistente en incluir en la definición del riesgo de confusión una referencia expresa al riesgo de asociación. Al mismo tiempo, en el acta del Consejo que adoptó la directiva 89-104 se hizo constar que el consejo y la Comisión consideren que " el riesgo de asociación " es un concepto que ha sido desarrollado particularmente en la jurisprudencia del Benelux.

En este caso resuelto por la precitada sentencia de 11-11-1997, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas formuló una estimable doctrina. En la figura del riesgo de asociación, doctrina que es enunciada en los siguientes términos:" 16. Según estos mismos gobiernos (del Benelux), el riesgo de asociación comprende pues, tres supuestos diferentes: en primer lugar, el supuesto en el que el público confunde el signo y determinada marca (riesgo de confusión directa); en segundo lugar, el supuesto en el que el público establece un vínculo entre los titulares del signo y de la marca y los confunde (riesgo de confusión indirecta o de asociación); en tercer lugar, el supuesto en el que el público relaciona el signo y la marca, (riesgo de asociación propiamente dicho). 17. Procede, pues, determinar si, como sostienen estos gobiernos, la letra B) del apartado uno del artículo cuarto puede aplicarse cuando no existe riesgo de confusión directa o indirectamente, sino sólo el riesgo de asociación propiamente dicho. Tal interpretación de la directiva es rechazada tanto por el gobierno del Reino Unido como por la comisión. 18. A este respecto, procede recordar que la letra B) del apartado uno de la artículo cuarto de la directiva sólo es aplicable cuando, debido a la identidad o similitud de las marcas y los productos o servicios designados, " exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior". Pues bien, según estos términos, el concepto del riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste. Los propios términos de esta disposición excluyen, pues, la posibilidad de aplicarla si no existe, por parte del público,

cual confluyen tanto el riesgo de confusión indirecta como el riesgo de confusión en sentido amplio. Al analizar el artículo 11.2 de dicha ley se encuentra un vacío al no contemplarse el riesgo de confusión directa, el cual ha sido subsanado con el principio *ad maiori ad minus*, según el cual ha de considerarse desleal lo más dañino (riesgo de confusión directo), toda vez que la ley ampara como desleal lo menos dañoso (riesgo de confusión indirecto)²⁷⁰.

En la norma que regula la competencia desleal en Colombia, no se hace referencia explícita al riesgo de asociación, a pesar de ser una copia casi textual de la LCD española, sin embargo, en su artículo 14 se ejemplifica en su texto un caso de riesgo de asociación, el cual es concretamente la consideración de deslealtad “cuando la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero genere confusión acerca de su procedencia empresarial”²⁷¹.

Otro sector de la doctrina concibe la confusión solo en un sentido amplio, entre la que se encuentra la confusión directa, como aquella en donde se confunde la identidad del empresario productor, y la indirecta o asociación, como aquella en donde se cree que existe una relación entre dos empresas²⁷².

un riesgo de confusión. 19. Esta interpretación resulta así mismo del sexto considerando de la directiva según el cual “ el riesgo de confusión [...] constituye la condición específica de la protección”

²⁷⁰ PORTELLANO, P., *La imitación en el derecho de la competencia desleal*. Op. cit., p. 273

²⁷¹ Artículo 14 e la Ley 256 de 196.

²⁷² MARTINEZ SANZ, F., *Comentario práctico a la Ley de Competencia Desleal*. Op. cit, p. 81. Por otra parte, TELLO CABELLO, S., “El examen de Confundibilidad Marcaria en la Decisión 486 y su norma complementaria Decreto Legislativo 1075”, en *Lex*. Vol. 9, Núm. 8, 2011. pp. 400-401, hace mención a los tipos de confusión marcaria e incluye además de la confusión directa e indirecta a: “la confusión visuales, la confusión causada por la identidad o similitud de los signos, sean estas palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro por su simple observación. (...) la confusión auditiva. Esta confusión se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar. Esta pronunciación puede ser correcta o deformada, lo que importa es cuál es la pronunciación que una parte considerable del público efectúa e las palabras en cuestión. (...) la confusión ideológica expresada en las siguientes manifestaciones: La similitud conceptual de palabras es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de la marca. Es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra. La similitud conceptual de dibujos ocurre cuando las marcas estén

Esta última postura fue acogida por la jurisprudencia de la Superintendencia de Industria y Comercio colombiana-SIC-, entre otras, en la sentencia a N° 001 de 2011, con base en consideraciones de la doctrina y la jurisprudencia del el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la que se clarificó que el acto desleal de confusión incluye tanto los casos en los que “el consumidor, al adquirir un producto, piensa que está adquiriendo otro – de su predilección- (confusión directa), como aquellos en los que se presenta el denominado riesgo de asociación, que se produce cuando el consumidor reconoce la diferencia entre los productos o servicios de que se trate y su distinto origen empresarial, pero de algún modo se le ha llevado a pensar que existe una relación entre ambas [empresas], ya sean vínculos comerciales, contractuales, pertenencia al mismo grupo empresarial, fusiones, escisiones, entre otros, (Confusión indirecta)”²⁷³.

Para evidenciar esta última clase de confusión –indirecta-, no basta el simple capricho de un consumidor, sino que debe precisarse y probarse que los elementos, presentación del producto, disposición de signos o diseño del empaque, generan en un grupo de consumidores –no solo en un sujeto- la inminente idea errónea de un origen empresarial diferente al real, lo que puede afectar la libre decisión que una de las garantías del consumidor, en tanto que tiene la posibilidad de preferir un producto a otro, por la confianza, fama, reconocimiento, posicionamiento, etc., con que asocia una determinada marca o empresa junto con el status de calidad o prestigio que ofrece el producto y por

formadas por dibujos que representan una misma cosa. La similitud conceptual entre una palabra y un dibujo es la que existe entre una palabra y el dibujo que representa esa palabra”.

²⁷³ Sentencia N°001 de 2011 de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, de 12 de enero de 2011, Expediente 04060765.

el cual estaría dispuesto a pagar un precio superior²⁷⁴.

De manera reciente, la SIC ha concebido una clasificación que distingue entre la confusión directa, la confusión indirecta y el riesgo de asociación como tres categorías distintas. Al respecto, la SIC, con base en la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia²⁷⁵, hizo la distinción entre estas categorías de confusión en Resoluciones 00028071 y 33746 de 31 de mayo de 2016, en los siguientes términos:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiriera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiriera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta). Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas”²⁷⁶.

Al respecto, cabe mencionar que el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 establece:

²⁷⁴ Sentencia No. 006 de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 28 de febrero de 2011. Expediente: 03040611.

²⁷⁵ El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reconoce la existencia de una tercera modalidad de confusión: el riesgo de asociación, al respecto en Proceso 150-IP-2005, el Tribunal, citando a BERCOVITZ, mencionó: “En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de ‘una modalidad del riesgo de confusión, y (que) puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta ... dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior y otra empresa del mismo grupo”.

²⁷⁶ Resoluciones 00028071 y 33746 de 31 de mayo de 2016. Superintendencia de Industria y Comercio.

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”

La norma en mención ha dado lugar a varias consideraciones sobre la relación entre el riesgo de confusión- confusión en sentido estricto según una parte de la doctrina ya mencionada- y el riesgo de asociación- confusión en sentido amplio-. Al respecto, ALEMÁN BADEL menciona, que a diferencia de lo ocurrido en Europa, en los países andinos no se dio el debate frente a la diferencia entre las categorías de confusión²⁷⁷, especialmente sobre la distinción entre el riesgo de confusión y el de asociación. Sin embargo, la interpretación que se ha adoptado por parte de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y, a su vez, por la jurisprudencia colombiana, es considerar al riesgo de asociación como un tipo de confusión y no como dos figuras

²⁷⁷ ALEMÁN BADEL, M., *Las marcas y las patentes en el marco del proceso de integración de la comunidad andina*. Tesis doctoral. 2012.p. 152-153, menciona : “No existe en el caso de los países andinos una referencia a este tema en las actas de discusión de la normativa regional, lo cual es a todas luces extraño si tenemos presente que se trata de una norma que va más allá de los compromisos internacionales -ya que en la delimitación del contenido del derecho en el Art. 16 de los ADPIC se habla simplemente del riesgo de confusión-, por lo que el objetivo de política perseguido con esta norma que va más allá de los compromisos multilaterales debió ser el objeto de debate y estudio. Esta discusión por intentar delimitar los conceptos, que tuvo lugar en Europa a pesar de la claridad de las normas -que consideran a la asociación comprendida en la confusión-, no se dio entre los países andinos, a pesar de que en estos países por el contrario, la norma daba un mayor espacio para que fueran considerados como dos conceptos separados, ya que la “o” de la causal permite entender que se trata de una disyuntiva, y por ello, tomarlos como dos conceptos diferentes”.

independientes²⁷⁸.

A pesar de lo anterior, debe hacerse una distinción entre el riesgo de confusión y el de asociación, teniendo en cuenta que el primero está referido a productos y el segundo tiene que ver con la procedencia empresarial, de tal manera que en el primero, el consumidor toma un producto por otro, porque no es capaz de diferenciar el producto imitado del imitador, mientras que en el segundo caso, siendo capaz de diferenciar los productos, considera que tienen el mismo origen empresarial²⁷⁹.

Respecto al riesgo de asociación cabe mencionar que en todas las normas europeas se encuentra la coletilla que dice, el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación, y que se refiere o es lo mismo que la confusión en sentido

²⁷⁸ Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, fallo de 6 de febrero de 2006, proceso 231-IP- 2005, “considera que la asociación es un tipo de la confusión, por lo que no resulta aplicable sino no se dan los elementos de la confusión, de una parte semejanza entre los signos y de la otra la relación entre los productos o servicios”. En el mismo sentido ESPINOZA, K., “El acto de confusión como acto de competencia desleal y el riesgo de confusión marcaría como infracción a los derechos de la propiedad industrial”, en *Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual* Vol. 3, Núm. 5. 2007. p 131-132, menciona: “Por otro lado, se debe indicar que según este literal se entiende el riesgo de confusión y el riesgo de asociación como dos figuras jurídicas distintas. Si bien un sector de la Doctrina está de acuerdo con esto, existe otro que considera que el riesgo de asociación es la especie, y el riesgo de confusión es el género; es decir, son dos figuras que se relacionan y no se encuentran totalmente desligadas. Consideramos que el riesgo de confusión y de asociación no son dos figuras diferentes, sino más bien se relacionan. Sin embargo, el riesgo de asociación debe ser sancionado cuando ello conduce a un riesgo de confusión. Así, el riesgo de asociación debe considerarse dentro del riesgo de confusión y no tratarse como una figura jurídica independiente, ya que el citado literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 nos da a entender como si fueran dos figuras jurídicas distintas.”

²⁷⁹ PORTELLANO DIEZ, P. *La imitación en el Derecho de la Competencia Desleal*. Op. cit. Al respecto, señala sobre el tema de confusión que: “(...) El alcance del riesgo de confusión en sentido estricto... consiste en presentar y hacer pasar a un sujeto o su actividad, prestaciones o establecimiento por otro sujeto o por la actividad, prestaciones o establecimientos de otro. En el segundo caso, la confusión consiste en inducir a considerar que tras el desarrollo de determinada actividad, tras la producción y ofrecimiento de ciertas prestaciones tras la actuación en un concreto establecimiento se halla una misma fuente (común, empresarial o profesional); media confusión en sentido mediato, pues, si los elementos con que se presenta la actividad, prestación o establecimiento no llevan a tomar una actividad por otra, una prestación por otra o un establecimiento por otro, pero a juicio de los consumidores, de las características comunes a la forma de presentación en el mercado se desprende la idea de que una actividad, prestación o establecimiento tiene el mismo origen empresarial o profesional de otra actividad, prestación o establecimiento con la que se establece una conexión intelectual que propicia precisamente esta confusión (supuesto que se presenta como asociación por confusión indirecta”.

amplio. Sin embargo debe aclararse, que el concepto de la asociación en sentido vulgar, con el uso habitual, común o general que le damos a este término en el lenguaje, no es suficiente no relevante para que se presente al acto de confusión generador de competencia desleal, teniendo en cuenta que la asociación –en sentido vulgar-es información errónea respecto del origen o procedencia empresarial de productos, servicios, actividades o establecimiento, y no por ese simple hecho puede endilgarse la existencia de tal acto; se requiere que exista una relevante evocación o conexión intelectual seria del signo distintivo para poder hacer el juicio y catalogar el acto como de confusión desleal²⁸⁰.

Finalmente debe señalarse que en materia de marcas y en materia de competencia desleal no se ha establecido un significado distinto de confusión, en uno y otro ámbito; los autores y la doctrina de los Tribunales han establecido o han empleado el mismo concepto, la misma noción, distinguiendo entre confusión en sentido estricto y en sentido amplio, la primera directa o indirecta.

Sin embargo, el concepto de confusión en materia de marcas y en competencia desleal no puede aplicarse siempre en igual interpretación, como si se tratara de un mismo concepto de aplicación perfecta en un 100%; existe una gran diferencia, en función de la circunstancia que debe ser tomada en cuenta para determinar la existencia del riesgo de la confusión, en marcas y en competencia desleal, concretándose en una confusión abstracta o normativa

²⁸⁰Al respecto se ha referido MASSAGUER FUENTES, J. Conferencia “Confusión en Derecho de marcas y de Competencia Desleal”, del Tercer Congreso Internacional de Derecho de los Mercados realizada en Medellín, Colombia, el 28 de septiembre de 2017.

que se reserva para las marcas, y una confusión fáctica o casuística que se reserva a la competencia desleal²⁸¹.

4. Elementos del acto de confusión

Para entrar en el análisis de la figura de la confusión como acto generador de competencia desleal se requiere identificar que presupuestos deben concurrir para que se tipifique dicho acto. Para ello debe precisarse que el acto de confusión presenta unos elementos esenciales propios previstos en la normativa, otros elementos creados por la jurisprudencia y otros soportados en la doctrina, agregando que es fundamental para este análisis los pronunciamientos y precedentes españoles, debido a la identidad normativa que se tiene con este país en materia de competencia desleal.

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, ha hecho referencia a las etapas que conforman el acto de confusión. Entre estos distingue tres fases, la primera, referente al acto causal capaz de originar confusión y, una segunda fase, referente a la causación efectiva de la confusión y la generación del perjuicio. Sin embargo, tal como lo menciona la Corte, para realizar el reproche de la conducta no es necesaria la generación efectiva de la confusión y la causación real de un perjuicio, por lo que pueden distinguirse dos pretensiones contra el acto de confusión, una que busca hacer cesar el comportamiento, y otra que buscar resarcir el perjuicio en caso de haberse causado. Al respecto la Corte

²⁸¹ MASSAGUER FUENTES, J. Conferencia “Confusión en Derecho de marcas y de Competencia Desleal”, del Tercer Congreso Internacional de Derecho de los Mercados realizada en Medellín, Colombia, el 28 de septiembre de 2017.

señaló lo siguiente:

“(…) igualmente lo ha expuesto la Corporación, son tres las etapas que pueden constituir el iter de la competencia desleal: la producción de actos capaces de originar confusión, desviación o desorganización; la efectiva confusión, desviación o desorganización como consecuencia de tales actos, y la generación de perjuicios reales y cuantificables con causa en las situaciones anteriores. Desde luego que la acción que ampara la libre competencia, excluyendo los factores de perturbación (competencia desleal), procede desde la primera etapa con independencia de la efectiva confusión, desviación o desorganización y de la real causación de perjuicios, pues estos sólo son indemnizables en tanto se hayan producido y sean cuantificables en dinero. De modo que cada etapa ofrece naturalmente la pretensión para debatir, así: en la primera se pretenderá hacer cesar los comportamientos con la potencialidad vista, y en la segunda y tercera, ponerle fin a los efectos nocivos y obtener el resarcimiento del daño padecido.”²⁸²

Teniendo en cuenta lo anterior, puede considerarse que el acto de confusión se compone esencialmente de dos elementos principales. El primero, una acción desleal que se refiere a un comportamiento idóneo para crear confusión en el consumidor, entre estas se encuentra, como las más comunes, la copia de los signos distintivos, sin embargo pueden existir otras conductas que

²⁸²Sentencia No. 5091 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 19 de noviembre de 1999, con ponencia del M.P.: JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ GÓMEZ.

puedan configurarse como tal²⁸³. Por otra parte se encuentra un resultado o la generación del riesgo de confusión, este último bajo el entendido que no es necesario la producción de una confusión real y efectiva, pues solo basta con que la conducta tenga idoneidad objetiva para producir la confusión²⁸⁴. A continuación se delimitaran estos dos elementos.

4.1 El acto causal

La descripción de la acción que contiene la normatividad, tanto en Colombia como en España, se hace de manera genérica pues hace referencia a “toda conducta”, lo que contiene un alto grado de indeterminación que debe ser definido por el operador de justicia, quien debe valorar hasta qué punto una conducta puede adecuarse a la prohibición establecida. Al respecto, GARCÍA PÉREZ, con referencia a la jurisprudencia española, menciona que ha considerado que la acción causante puede ser tanto positiva, es decir, que consista en una acción de apropiación, imitación o aproximación mediante técnicas para generar la provocación de estímulos sensitivos; pero también puede ser de carácter omisiva, en el sentido que se genera el “incumplimiento del deber de diferenciar la presentación de un producto”²⁸⁵.

Para MASSAGUER, la una acción relevante es toda práctica de

²⁸³ MARTÍNEZ SANZ, F., *Comentario práctico a la Ley de Competencia Desleal*. Op. cit, p. 80. Respecto aquellas otras conductas que pueden considerarse como actos de confusión. Por otra parte, CONTRERAS BLANCO, O., *La competencia desleal y el deber de corrección en la ley chilena*. Santiago de Chile: Universidad Católica de Chile. 2012.p. 82 señala varias clases entre estas: “la imitación del producto amparado por una patente de invención o modelo industrial; también en aquellos casos donde se hace referencia explícita al producto del competidor, es decir aprovechando la reputación ajena y, finalmente, en aquellos casos donde hay engaño sobre el producto del competidor actuando sobre este mismo producto, según el autor en mención, un ejemplo de esto último es cuando se “ensucian los envases exhibidos para darles el aspecto de viejos y en mal estado”.

²⁸⁴ MARTÍNEZ SANZ, F., *Comentario práctico a la Ley de Competencia Desleal*. Op. cit, 2009. p. 80.

²⁸⁵ GARCIA PEREZ, R., *Ley de competencia desleal*. Navarra: Thomson- Aranzadi. 2008. p 164. En el mismo sentido VELANDIA, M., *Derecho de la competencia del consumo*. p. 301

trascendencia externa sobre un signo distintivo, susceptible de ocasionar confusión²⁸⁶. Al respecto, debe considerarse que la acción debe, en primer lugar, considerarse como un acto de mercado²⁸⁷, es decir, que tenga una finalidad concurrencial, pues de no ser así al no ser un acto enmarcado dentro del ámbito de la competencia no podría considerarse como desleal al no generar una verdadera afectación del bien jurídico de la libre competencia. Piénsese, por ejemplo, el caso de un producto al que se le hace, por un corto tiempo, cierta publicidad con anterioridad a su salida al mercado y que en dicha publicidad se hace alusión a ciertos signos distintivos de un competidor que podrían generar confusión, pero finalmente este nunca sale al mercado, en tal caso no al no estar al acceso de potenciales consumidores no haría posibilidad de generar una afectación real.

También cabe mencionar lo considerado por GACHARNÁ respecto a que la acción no exige una intención positiva del agente con miras a generar la confusión en el consumidor, pues se considera que en la evolución de la competencia desleal se han desechado elementos subjetivos en la configuración de la conducta, por lo que debe considerarse censurable cualquier acto que “de conformidad con su propia naturaleza e independientemente de la voluntad de su autor, sea susceptible de engendrar confusión”²⁸⁸.

²⁸⁶ MASSAGUER, J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*. Op., cit. p.121.

²⁸⁷Al respecto, ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI). Protección contra la competencia desleal. Análisis de la situación mundial actual. Ginebra: OMPI. 1994. p. 29. menciona respecto de lo dispuesto en el Convenio de París: “El ámbito del Artículo 10 bis.3) es muy amplio, ya que abarca cualquier acto que en el curso del comercio involucre una marca, un signo, una etiqueta, un lema comercial, un embalaje, una forma o un color de los productos o cualquier otra indicación distintiva utilizada por un comerciante. Así, no solamente las indicaciones utilizadas para distinguir los productos, servicios o empresas, sino también la apariencia de los productos y la presentación de los servicios se consideran importantes en la prohibición de la confusión”.

²⁸⁸ GACHARNÁ, M., *La competencia desleal*. Bogotá: Temis. 1982. p. 76

4.2 Riesgo confusión relevante

Como se ha mencionado anteriormente, el acto de competencia desleal requiere, como otro de sus elementos constitutivos, que la conducta genere un riesgo de confusión.

Para el análisis de la existencia del riesgo de confusión relevante, es indispensable determinar concretamente cuál es el círculo económico interesado, de tal manera que si los bienes son de consumo general, tales como los productos de la canasta familiar, deberá tenerse en cuenta al público general de consumidores de dichos bienes; pero, cuando por el contrario, se trata de bienes específicos y especializados, por ejemplo, motores y turbinas de aviones, el análisis del riesgo de confundibilidad ha de dirigirse a ese grupo de personas, el cual será por obvias razones más reducido que el general.

Con el objeto de lograr un resultado objetivo del análisis de la existencia del riesgo de confusión es preciso enfocarlo hacia el sujeto considerado como el consumidor medio, que no es el extremadamente cuidadoso, detallista y cauteloso, ni tampoco totalmente descuidado, despreocupado y negligente²⁸⁹.

²⁸⁹ Al respecto, FERNANDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M. *Manual de Propiedad Industrial*, Op. cit, p.628. menciona sobre la figura del consumidor medio, lo siguiente: "El riesgo de confusión tiene que apreciarse desde la perspectiva del público de los consumidores interesados en la adquisición de los correspondientes productos o servicios. Así se establece expresamente tanto en la letra B) del artículo 4.1 de la directiva 89-104-CEE [letra B) del artículo 6.1 de la ley española] Como la letra B) del artículo 5.1 de la propia directiva [letra B) del artículo 34.2 de la ley española]. ... En el ordenamiento español se consideraba como consumidor medio una persona que no destaca por sus particulares conocimientos ni tampoco por ser especial mente ignorante: se trata de una persona dotada con un raciocinio y facultades perceptivas normales... por otro lado, en el ordenamiento alemán se consideraba como consumidor medio una persona poco reflexiva que de ordinario contempla con la tensión superficial la oferta y la publicidad y los signos distintivos... La elección de uno prototipo de consumidor medio repercute, palpablemente, en la determinación del riesgo de confusión. En efecto, si se opera con el

Este es un aspecto a considerarse al momento de realizar el examen en conjunto de los elementos que identifican el bien o servicio y que permitan una percepción integral por parte del consumidor para determinar así la potencialidad del riesgo de confusión, pues es claro que el consumidor para la selección de un producto general apela a su memoria, retomando las características relevantes de dicho producto. Lo anterior, teniendo en cuenta que no siempre los productos de la misma naturaleza, iguales o equivalentes se encuentran dispuestos de forma seguida, de manera que le permita al consumidor hacer un estudio detallado y comparativo de los mismos; es por esta razón que dicho estudio debe sustentarse en las similitudes o coincidencias y no en las diferencias.

Otro de los aspectos para que el riesgo de confusión tenga relevancia jurídica es el relacionado con el riesgo se produzca o genere sus efectos en el mercado nacional, teniendo en cuenta el ámbito de aplicación territorial de la ley de competencia desleal.

Al respecto puede generarse un cuestionamiento válido referido a la existencia y relevancia jurídica de los actos de competencia desleal derivados de la utilización de las nuevas tecnologías, concretamente internet, que desdibujan la naturaleza de los comportamientos generadores de riesgo de confusión, ya que pasan de un ámbito material y real a un espectro digital virtual. Para acercarnos a una solución del interrogante, a partir de una sana hermenéutica debemos seguir considerando el ámbito territorial de la ley, de tal manera que no interesa para el derecho y para la Ley de Competencia Desleal,

prototipo alemán de un consumidor descuidado e irreflexivo, se incrementa las posibilidades de que se aprecie la existencia de un riesgo de confusión. En cambio, si se opera con el prototipo latino de un consumidor medianamente atento y reflexivo, disminuyen las posibilidades de que se aprecie la existencia de un riesgo de confusión”.

el lugar de origen de los actos, ni el medio utilizado, sino el lugar de materialización de los efectos, bien sea que se verifique el riesgo o la consumación de los mismos.

Así las cosas, es posible que un sujeto que en la República Popular China ejecuta determinados actos de publicidad y oferta dirigidos a los países latinoamericanos a través de internet, incurra en actos de competencia desleal regulados en la ley colombiana, al generar confusión en el consumidor medio respecto de un producto determinado, toda vez que los efectos principales de su actuación se han verificado en Colombia, situación que le confiere relevancia jurídica para nuestro derecho nacional y en tanto, le atribuye competencia y jurisdicción para que le sean aplicadas la legislación, acciones y procedimientos colombianos.

Por otra parte, cabe mencionar que la protección contra los actos de confusión no están limitados en el tiempo, pues esta tendrá lugar siempre que existan conductas que generen la posibilidad del riesgo de confusión respecto de productos, servicios o empresas, sin embargo, cabe resaltar lo mencionado por la OMPI, respecto a que “(...) en el momento en que la creación comercializable se vuelve genérica o común pierde su carácter original o distintivo y ya no se puede presumir la posibilidad de confusión en la misma medida”²⁹⁰.

²⁹⁰ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). *Protección contra la competencia desleal*. Op., cit, p. 30

5 Determinación de la confusión en el registro marcario: examen de confundibilidad a partir de los criterios desarrollados en España, Colombia y la Comunidad Andina de Naciones

Tratándose del acto de confusión como generador de competencia desleal en el ámbito de los signos distintivos, es fundamental profundizar en el denominado “estudio de confundibilidad” que se sigue o práctica como presupuesto para la concesión o negación de un registro marcario por parte de los examinadores de marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia –SIC-; ello porque este estudio ya está reconocido como un ejercicio propio del derecho marcario perteneciente al ámbito de la propiedad Industrial, el cual puede servir de guía a funcionarios competentes en asuntos jurisdiccionales en materia de competencia desleal originada en la utilización o uso de signos distintivos.

El estudio de confundibilidad es una herramienta que pretende identificar, de una forma más cercana a lo objetivo, la presencia del riesgo de confusión entre dos o más signos distintivos, para llegar a concluir si existe o no relación de identidad o semejanza entre los mismos, a partir de un examen planteado, y relacionado con los productos o servicios que identifican, y la situación real del consumidor o usuario.

La ritualidad de la comparación entre signos implica que se haga desde sus elementos gráficos, fonéticos y conceptuales, sin desdibujar la impresión individual y completa que el signo crea en el consumidor, es decir, teniendo presente el impacto que produce el todo del signo en la percepción del

consumidor o destinatario del producto o servicio; en consecuencia, dicho análisis debe hacerse en su globalidad, sin entrar a descomponer sus partes, tomando la integralidad de los elementos como un único bloque indisoluble, a menos que las circunstancias especiales y particulares de una característica, le den cierta connotación e idoneidad distintiva, que traiga como consecuencia la ruptura de la unidad simbólica y el correspondiente análisis individual para ese elemento.

Por su parte, en tratándose de comparaciones entre signos distintivos denominativos y mixtos, es preciso advertir que la relevancia que adquiere el elemento denominativo del signo mixto, es generalmente significativa, fundamentado en que el público consumidor del bien o servicio, trae su recordación e identificación más de las veces, por su denominación o grafía, y no por su presentación gráfica; empero, esta situación no es regla para todos los casos, pues dependiendo el tamaño del elemento figurativo, color, ubicación, etc., el mismo puede tener mayor impacto en el consumidor que haga de este elemento el esencial atributo de identificación del signo.

Otro aspecto que no puede escapar de este estudio está referido a la determinación de la conexión competitiva de los productos identificados por los signos enfrentados, con la finalidad de establecer si corresponde a productos semejantes que puedan inducir al público consumidor a error. Es claro que a mayor coincidencia e identidad entre los productos que identifican y pretenden identificar los signos en conflicto, mayor será el grado de riesgo de confusión o grado de confusión materializada.

RUIZ MUÑOZ al referirse al tema de la comparación de los signos

identifica dos situaciones, la primera, cuando existe identidad entre signos, en estos casos se parte del concepto estricto de identidad lo que implica que se analice si el signo cuestionado reproduce con exactitud y sin modificaciones los elementos de otro signo. Este análisis se hace desde la perspectiva del consumidor medio, por lo que una variación en el signo cuestionado descarta la identidad entre los signos²⁹¹.

Por otra parte, el autor en mención se refiere a los casos de semejanza de entre los signos, en donde se analizan distintos planos como: el fonético, gráfico y conceptual. RUIZ MUÑOZ resalta como el aspecto conceptual, aplicable a marcas denominativas y gráficas, ha ido ganando relevancia de manera que ha permitido establecer que la semejanza se presenta cuando se cumplen dos requisitos: *“que uno de los signos tenga un significado claro que el público lo pueda captar inmediatamente (STGUE, 6.7.2016, A. T-518/13, caso “Maccofee/McDonald’s”) y , otro, que la otra marca no tenga ningún significado o tenga otro completamente distinto (STPICE, 14.10.2003, A. T-292/01, caso “Pash/Bass”)”*²⁹².

Ahora bien, en cuanto a la coexistencia de signos distintivos, la normativa trae la posibilidad legal de realizar negociaciones entre las partes involucradas en un conflicto o ad portas de generar el conflicto, como solución a la posible controversia²⁹³. No obstante lo anterior, presentarse la realización de un

²⁹¹ RUIZ MUÑOZ, M. “Derecho de marcas” en *Derecho de la propiedad intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial*. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2017. p.546.

²⁹² RUIZ MUÑOZ, M. “Derecho de marcas”, Op. cit., pp. 546-547.

²⁹³ LÓPEZ CASTRO, Y., “Eficacia de los acuerdos de coexistencia de marcas en Colombia”, en *Propiedad intelectual: reflexiones*. Bogotá. 2012. p. 128. Hace referencia a los acuerdos de coexistencia de marcas como forma de prevenir conflictos ante el uso de marcas con similitudes.

preacuerdo entre las partes entrabadas en el conflicto, para una coexistencia marcaria, no es razón jurídica para que las autoridades administrativas desistan del análisis de confundibilidad; por el contrario, ello no es óbice para que la autoridad no continúe con el estudio de confundibilidad que determine la concesión o negación de un registro marcario, en beneficio del interés general de los consumidores y de la institución misma de la competencia.

Ahora, en los eventos en que se haya realizado el registro de marcas iguales, similares o parecidas, en diferentes países de la Comunidad Andina–CAN-para identificar los mismos productos o servicios dentro de la clasificación Internacional de Niza, es indispensable que las partes titulares, a pesar de tener firmado un acuerdo de coexistencia marcaria, adopten las medidas necesarias para evitar el riesgo de confusión o asociación entre los consumidores; para ello deberán inscribir tal acto en las oficinas competentes e identificar de forma clara la procedencia empresarial de cada uno de los productos ofertados al público consumidor, mitigando así el riesgo de confusión secundaria.

Para el caso específico de disputa frente a un nombre comercial que se opone al registro de una marca, debe considerarse la naturaleza jurídica de la protección del nombre, la cual establece que el derecho sobre el nombre o enseña se adquiere en Colombia por el uso y no por un registro, y que existiendo un depósito en la oficina respectiva de la Superintendencia de Industria y Comercio, el mismo sólo sirve como medio probatorio y no constitutivo del derecho, es decir, es un elemento declarativo, mas no constitutivo de la titularidad sobre el nombre o enseña comercial, pues la constitución se presume desde la fecha en que empezó el uso de dicho signo distintivo, presunción que

al ser *juris tantum* o de hecho, permite ser probatoriamente desvirtuada.

La legislación andina protege entonces la propiedad de los nombres o enseñas comerciales como signos distintivos, constituyéndose en un obstáculo para quien pretende registrar una marca, en tanto se niega a conceder la misma cuando advierte un riesgo de confusión entre dichos signos distintivos. Debe acotarse que en el trámite de oposición al registro de marca, es menester probar suficientemente los elementos que constituyen el uso real y efectivo del nombre o enseña comercial, toda vez que de ocurrir lo contrario, esto es, que la prueba no sea convincente, se declarará infundada la oposición y posiblemente, después del último examen de fondo se conceda el registro de la marca en detrimento del interés del legítimo titular del nombre o enseña, acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para demandar el acto administrativo en mención; o a la jurisdicción ordinaria para probar su derecho sobre el nombre o enseña comercial.

El uso de un nombre comercial se sustenta en el “ejercicio real de la actividad comercial amparada o protegida por ese nombre; así, un nombre comercial puede impedir el registro de una marca o de otro nombre comercial, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud respectiva, y que dicho uso real, público, efectivo, y permanente, sea debidamente probado”²⁹⁴.

Por su parte, y en relación con el juicio de confundibilidad, los signos distintivos notoriamente conocidos tienen una protección especial, la cual se sustenta en el reconocimiento general que de estos hacen los consumidores,

²⁹⁴ Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina. Proceso 002-IP-2007.

buscando prevenir su aprovechamiento indebido por terceros, sin importar la clase de productos que distinga, ni el lugar en el que fueron registrados, para de esta manera, en el evento de una solicitud de registro de una marca similar, la irregistrabilidad opere dadas las serias evidencias del riesgo de confusión o de asociación entre los signos, independientemente de la categoría de la Clasificación Internacional de Niza asignada, del producto o servicio que busque amparar y del territorio en que haya sido registrado.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia²⁹⁵ han desarrollado una serie de criterios sobre el tema que permiten realizar un análisis fáctico y determinar la existencia del riesgo de confusión.

TELLO CABLELLO, hace referencia a los criterios aplicables por el Indecopi para determinar si la semejanza en dos signos puede generar confusión, para ello hace referencia a criterios encaminados a determinar la semejanza conceptual, según la clase de signos si son denominativos, figurativos o mixtos²⁹⁶, esto implica que los criterios se adecuan según la naturaleza el signo distintivo.

²⁹⁵ GARCIA PEREZ, R., *Ley de competencia desleal*. Op. cit, pp.179-184, Sobre el tema menciona ciertos criterios desarrollados por la jurisprudencia española entre los que se encuentra : "que el examen no debe limitarse a los signos y los productos y servicios en cuestión, sino que debe abarcar otras circunstancias como los precios, los canales de distribución o la publicidad; que la apreciación del riesgo de asociación debe sustentarse en una consideración global; que los actos de confusión o asociación pueden tener su origen en la escasas diferenciación de los signos, como en la forma en que se utilizan los signos suficientemente distintos; que la gran singularidad distintiva de un producto no lo excluye del riesgo de confusión; también está el hecho de no regir el principio de especialidad y la imposibilidad que se generen actos de confusión en los casos de los signos genéricos".

²⁹⁶ TELLO CABELLO, S., *El examen de Confundibilidad Marcaria en la Decisión 486 y su norma complementaria Decreto Legislativo 1075*. Op., cit, p. 404. menciona algunos criterios como: "a) la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; b) el grado de percepción del consumidor medio; c) la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente; d) el carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; e) si el signo es parte de una familia de marcas",

MARTINEZ SANZ menciona como pautas generales la valoración de conjunto de todas las circunstancias concurrentes, que hace referencia a la “forma de presentación del producto, la decoración del establecimiento, la publicidad, la forma de dirigirse a los clientes, etc”²⁹⁷, y a la valoración en relación con el destino de los productos, que se refiere a tomar en consideración la impresión de un consumidor medio para el caso de productos de consumo en masa²⁹⁸.

Por su parte, PORTELLANO menciona la impresión de conjunto, hace la valoración de las coincidencias y diferencias entre los signos que pueden confundir al consumidor medio, sin embargo, menciona el autor que el consumidor se guía más por los rasgos más significativos, por lo que el juicio debe basarse “más en las coincidencias que en las diferencias”, también menciona que es irrelevante el conocimiento o desconocimiento de la identidad de la empresa por parte del consumidor, “ ya que el contenido esencial del juicio versa sobre la identidad de la procedencia más que sobre el conocimiento de un origen determinado”²⁹⁹.

Para MASSAGUER hay una serie de criterios entre los que se encuentra: la similitud entre signos, entre lo que debe analizarse la aptitud de los signos para que permita que un determinado producto pueda ser identificado, o que sean reconocidos en el mercado; la consolidación y reconocimiento en el tráfico del signo presuntamente apropiado, pues un signo que no consolidado y

²⁹⁷ MARTINEZ SANZ, F., *Comentario práctico a la Ley de Competencia Desleal*. Op. cit, p. 83-84.

²⁹⁸ MARTINEZ SANZ, F., *Comentario práctico a la Ley de Competencia Desleal*. Op., cit, p. 83-84. Por otra parte, PORTELLANO, P., *La imitación en el derecho de la competencia desleal*. Op. cit, p. 276, al referirse a este criterio, lo ubica dentro de otro criterio más general como es el círculo económico interesado.

²⁹⁹ PORTELLANO, P., *La imitación en el derecho de la competencia desleal*. Op. cit. pp. 277-278.

escasamente introducido en el mercado no puede generar un riesgo de confusión real; la formación y atención del consumidor, medios de identificación de los productos, que según el autor puede referirse al precio, amplitud de la oferta³⁰⁰.

La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como fuente del Derecho, ha establecido ciertas reglas aplicables para los casos de irregistrabilidad marcaria, cuando los signos que son idénticos o semejantes pueden crear riesgo de confusión. Para el cotejo marcario, entonces, hay que aplicar los lineamientos siguientes, buscando una decisión objetiva al respecto:

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”³⁰¹.

Tratándose de marcas figurativas, que son aquellas constituidas por una figura, gráfica o imagen visual, es decir aquellos que pueden evocar o no un concepto, se tiene que en las mismas generalmente se identifican dos elementos: El trazo, que se refiere a los trazos, líneas, planos o rayas del dibujo

³⁰⁰ MASSAGUER, J., *Comentario a la Ley De Competencia Desleal*. Op., cit, p. 174-175

³⁰¹ Proceso 312-IP-2014. Interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de 15 de julio de 2015

que conforman la figura, y el concepto, que se refiere a la idea de lo que la figura evoca en la mente de la persona que lo observa³⁰².

Generalmente, los signos distintivos creados a partir de figuras, y aún más, cuando han sido producto de un desarrollo técnico científico por parte de un diseñador o publicistas, en el que han aplicado una serie de elementos estratégicos tendientes a producir una especial y particular sensación en la mente del consumidor, traen como resultado muy seguramente el efecto esperado por ellos, que no será otro sino la evocación o recordación de algo que ellos quieren que el público recuerde, sienta o piense. Ese algo es el concepto. Cabe aclarar que no toda imagen o figura necesariamente debe evocar un concepto en el consumidor, ni la imagen representa el mismo concepto en todos y cada uno de los consumidores.

En efecto, se entiende que las percepciones y proceso evocativo de conceptos a partir de figuras, depende además de las experiencias y formas de vida de cada uno en particular, siendo unas más excéntricas que otras, siendo unas más conservadoras que otras, situaciones que hacen de este proceso de conceptualización a partir de figuras un ejercicio eminentemente subjetivo, a pesar de que para una mayoría pueda llegar a parecer obvio y objetivo en

³⁰²Al respecto, el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en Proceso 158-IP-2012, Rescatado de : http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/98_IP_2016.pdf , (Consultado por última vez el 3 de abril de 2017) menciona: “Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el Juez Nacional deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo a los criterios que el Tribunal ha adoptado respecto de la comparación entre marcas figurativas”.

muchos casos. Precisamente está hoy en boga el tema del “neuromarketing”³⁰³, que emplea un sistema que investiga a través de métodos técnico-científicos, cuales son las sensaciones y efectos de las marcas, colores, sonidos, publicidad, etc., en el cerebro del consumidor.

Así, del hecho de que la evocación del concepto sea subjetiva, se puede concluir igual y válidamente que la función de las personas naturales que laboran en las oficinas encargadas de determinar la existencia de riesgos de confusión, es una tarea con un enorme componente subjetivista que puede generar en ocasiones decisiones desafortunadas e incorrectas, sin basamentos objetivos, sino por el contrario, sólo fundamentadas en la apreciación e interpretación particular de una o dos personas naturales, sin dejar al margen otro elemento que lamentablemente influye en la toma de decisiones, correspondiente al alto número de casos que deben decidir y evacuar, no sólo en los trámites administrativos sino jurisdiccionales, situación que impide tomar medidas más cercana a la realidad de los consumidores.

Interesante resulta ver, cómo una de las reglas del juicio de confundibilidad precisa que “quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”³⁰⁴ como si se tratara de un cambio simple de identidad; ¿qué pasa con la memoria que cada uno de los seres humanos tiene producto de sus experiencias y vivencias a través de los

³⁰³ Al respecto puede consultarse a COCA CARASILA, A., “Neuromarketing: las emociones y el comportamiento de compra”, en *Perspectivas*, núm. 25, 2010, pp. 9-24. Rescatado de: <http://www.redalyc.org/pdf/4259/425942454003.pdf> (Consultado por última vez el 7 de abril de 2017)

³⁰⁴ El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha acogido este criterio planteado por BREUER MORENO, Pedro. “*Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio*”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss., en varias interpretaciones Prejudiciales, entre estas la realizada en Proceso 04-IP-2011.

años?; será correcto que simplemente el funcionario diga: hoy voy a pensar que son una niña adolescente, o un comprador de autos, o un comprador de motores o un comprador de equipos de oficina, o un comprador de caballos, aunque no sea ninguno de ellos, y en consecuencia, piense o trate de pensar como pensaría o vería las marcas y signos distintivos cada uno de ellos para fundar una decisión justa, la cual será las más de las veces seguramente alejada de la realidad, a pesar de que se crea que la adecuada sobre la existencia o no de un riesgo de confusión.

No se pretende que nuestros funcionarios actúen como un software, pero sí con un esquema o derrotero que les permita realizar cada vez interpretaciones más limpias y cercanas a lo objetivo, entendido ello como el sentir del consumidor medio del producto o servicio; esto, porque después de la decisión seguramente la parte afectada negativamente con la misma, interpondrá los recursos procesales propios para el agotamiento de la vía gubernativa, que para el caso concreto es el recursos de apelación, buscando cambiar la decisión primaria, de tal manera que otro funcionario entrará a realizar el mismo ejercicio referido, el cual le obliga a ponerse una máscara de un consumidor específico, de un producto o servicio, del cual puede o no ser consumidor, para que por medio de un acto administrativo resuelva si confirma o no la decisión recurrida, respecto de la concesión de la marca.

Posteriormente y agotada la vía gubernativa, existe la posibilidad de que un Juez, llamado Consejero de Estado, en un proceso de única instancia, vuelva a realizar el mismo ejercicio o juego de máscaras para que a través de una acción de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, vuelva a revisar y

tome ya una decisión definitiva.

Para el caso concreto de asuntos relacionados con la competencia desleal, pertinente resulta el mismo comentario cuando el funcionario de la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC- o el Juez Civil del Circuito va a tomar una decisión, por ejemplo, ante una demanda por la existencia de un supuesto acto de confusión generador de competencia desleal, pues su decisión será revisada en segunda instancia, en sede apelación ante los Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial del domicilio del demandado, quienes en su estudio retomarán el juego de las máscaras.

Para hacer un juicio de reproche respecto de la deslealtad de la conducta concretada en la confusión, debe hacerse un examen de confundibilidad más allá de la simple comparación de los signos que identifican los productos o servicios, debiéndose tener en cuenta circunstancias especiales y de contexto que soportan la decisión sobre la existencia del riesgo o materialización de la confusión. Para ello deben tenerse en cuenta aspectos tales como los canales de distribución y publicidad, es decir la forma como se comercializan los productos o servicios.

Por otra parte el INDECOPI³⁰⁵, se refiere a aspectos como: “(ii) el nivel de experiencia de los consumidores que adquieren tales bienes o servicios, (iii) el grado de distintividad de la forma o apariencia externa del producto o de la prestación del servicio o de sus medios de identificación (esto es, si dichos elementos cumplen una función indicadora de procedencia empresarial) y (iv) el

³⁰⁵ Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, organismo público autónomo especializado del Estado Peruano.

grado de similitud existente entre los elementos que distinguen a los productos o a la prestación de los servicios objeto de evaluación”³⁰⁶

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante Interpretación Prejudicial Proceso 188-IP-2013, teniendo en cuenta que uno de los factores más influyentes en la confusión del consumidor es la existencia de una conexión competitiva entre productos³⁰⁷, fijó algunas pautas a tener en cuenta para apreciar el riesgo de confusión entre dos marcas, definir la conexión competitiva entre productos y hacer más objetiva la decisión a tomar al respecto, para lo cual propuso tener en cuenta al momento de hacer el análisis del caso concreto:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (...)

Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no es similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien lo alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase

³⁰⁶INDECOPI. *Lineamientos Sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial*. Resolución Nº 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI. P. 12 Disponible en:

<https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/143803/lineamientos-ccd-2001.pdf> (consultado por última vez en 10 de noviembre de 2018)

³⁰⁷ Interpretación Prejudicial 188-IP-2013 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)³⁰⁸.

Así mismo, el Tribunal ha establecido una serie de criterios realizar el cotejo de los signos en conflicto:

“a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.

b) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los

³⁰⁸ Interpretación Prejudicial 188-IP-2013 del Tribunal De Justicia De La Comunidad Andina.

signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) el análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se pueden percibir la confusión o asociación.

d) al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general”³⁰⁹.

Adicional a las pautas anteriores, para hacer el juicio de reproche sobre la deslealtad de la conducta por generar confusión en el mercado y público consumidor (que incluye el riesgo como tal), debe contemplarse además la naturaleza, comercialización, publicidad y destinación de los productos, para así determinar, de una forma más objetiva, si efectivamente el acto es idóneo “para generar el efecto perjudicial que la ley de competencia desleal pretende precaver”³¹⁰. Para ello debe analizarse el acto realizado desde varios puntos de vista a saber: desde el efecto del acto, desde los rasgos del producto o servicio, desde la rivalidad competitiva y desde el daño.

5.1 Desde el efecto del acto

El efecto generado por el acto realizado en el mercado se traduce en la concreción del riesgo de confusión o materialización de ésta respecto a la

³⁰⁹ Proceso 586-IP-2016 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

³¹⁰ Sentencia N°001 de 2012 de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, de 3 de enero de 2012, Expediente 04112152

actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos. Para que se configure el acto de confusión, no se requiere la efectiva materialización de la misma –confusión–, sino que igualmente se contempla la posibilidad de plantear el enjuiciamiento del acto desleal cuando existe riesgo de generar confusión; nótese que si el acto realizado tiene como efecto crear un riesgo de confusión en el público consumidor, y este riesgo está soportado, y se considera idóneo para materializar la conducta por gozar de los mismos lineamientos, mecanismos y medios de protección, se considerará como acto desleal. De ahí que el acto de confusión sea considerado como acto de peligro y no sólo de resultado, por lo que la simple puesta en riesgo de crear confusión ya estructura el acto como desleal; enfatizando en que ese riesgo debe estar suficientemente soportado, argumentando y evidenciando la idoneidad para generar confusión, materialmente hablando, si no es atacada oportunamente³¹¹.

Sobre lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio se ha pronunciado sobre cómo la mera utilización de un signo distintivo no implica un acto de competencia desleal, sino que debe evaluarse si con dicho uso se genera confusión en el consumidor³¹². Entre los criterios para determinar si el uso de un

³¹¹ PORTELLANO DÍEZ, P. *La imitación en el Derecho de la Competencia Desleal*. Op. cit. 2001. En el mismo sentido, tratándose del tema de signos distintivos, el mismo autor establece: “La similitud de los signos distintivos y elementos concomitantes, empero, no comporta por sí la deslealtad del acto enjuiciado. Además es preciso que los medios de identificación apropiados posean fuerza o singularidad distintiva, esto es, que por su misma estructura sean aptos para identificar en el mercado una actividad, prestación o establecimiento, o bien que por el empleo que de los mismos se ha hecho sean reconocidos efectivamente en el tráfico como medios de identificación propios de un determinado operador, de su actividad, prestaciones o establecimiento... es preciso que los consumidores tomen o, de tener la conducta enjuiciada la difusión necesaria, debieran tomar, a resultas de la apropiación de los medios de identificación ajenos, una actividad por otra, unas prestaciones por otras o un establecimiento por otro, o bien que entiendan, o debieran entender que la actividad, prestaciones o establecimientos considerados tienen un origen empresarial distinto del real, o que entre las personas así relacionados existen vínculos jurídicos o económicos”.

³¹² Sentencia No. 11, Expediente: 0560007 de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 23 de julio de 2010. De igual manera, en sentencia No. 11 del 23 de Julio de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio determinó “... la utilización indebida de un signo distintivo no es suficiente, por sí misma, para

signo distintivo genera riesgo de confusión, se ha considerado que es necesario que se genere una misma percepción visual en el consumidor del producto, así mismo se deben tener en cuenta los canales de comercialización y el tipo de consumidor³¹³.

Sobre la determinación del riesgo de confusión en el régimen de marcas y su diferencia con el ámbito de la competencia desleal, cabe mencionar lo considerado por el profesor MASSAGUER, quien propuso que: para marcas, el riesgo de confusión debe apreciarse en abstracto, prescindiendo de las circunstancias concretas de las que tiene lugar el uso efectivo de la marca, en unos casos porque dirime conflictos registrables, conflictos de acceso al registro, que también son dirimidos cuando no se utiliza la marca anterior,(...) mientras que en materia de competencia desleal se hacía referencia a un riesgo de confusión factico, había que estar a las concretísimas circunstancia de hecho, a la concretísima forma en la que se utilizaba no solamente el signo controvertido, el posterior, sino el signo anterior que se trataba de defender o respecto del que

configurar un acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, pues el bien (de propiedad industrial se aclara) en sí mismo configurado no es objeto de un acto de competencia desleal", debiéndose entender que la conducta desleal se configura si el bien de propiedad industrial se usa "como medio o instrumento para lograr el efecto que la ley pretende reprimir (...) en materia de signos distintivos, estos constituyen el medio para producir la confusión, pues es el hecho que le ley pretende evitar" (...) "no se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor"

³¹³ Sentencia de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro, de 3 de enero de 2012, radicado No. 04112152, se consideró lo siguiente: "las descritas características que generan una misma percepción visual, resultan suficientes para que se presente un riesgo de confusión directo entre los cuadernos de las partes, pues se trata de un mismo tipo de productos (cuadernos "para la enseñanza de la pre-escritura y las matemáticas"), que -debe inferirse- son comercializados por los mismos canales (librerías, supermercados y tiendas locales) y, además, están dirigidos al mismo tipo de consumidor (los padres y acudientes de los niños que emplearán los cuadernos), que corresponde al medio u ordinario, debiéndose agregar que la adquisición de aquellos artículos no supone un especial grado de atención por parte del comprador"

se generaba esa información incorrecta relativa a la procedencia empresarial de productos, de servicios, etc.”³¹⁴.

Para la determinación del riesgo de confusión en materia de marcas, frente a conflictos de mercado, que se presentan por el uso de una marca que entra en contradicción o conflicto con otra anteriormente registrada, debe necesariamente tenerse en cuenta el grado de identidad o similitud de los productos o servicios identificados con los signos distintivos, atendiendo que esa identidad este basada en los siguientes tres planos distintos: el fonético: la pronunciación - sonido, el grafico: lo que representa visualmente, y el conceptual: lo que se entiende. En principio y como regla general, debe haber una consideración global, tomando la totalidad de los elementos en conjunto y no de manera aislada o separada.

Naturalmente, debe ponderarse los tres aspectos para concluir la identidad o similitud de la marca con el otro signo distintivo en conflicto, para poder hacer un juicio objetivo y así determinar la existencia o no del riesgo de confusión, adoptando siempre la perspectiva del consumidor medio de los productos o servicios que se presentan bajo las marcas controvertidas.

El consumidor medio ha sido definido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como un consumidor razonablemente informado atento y perspicaz. Este estándar jurídico de consumidor medio supondría situaciones tales como que si se está evaluando la compra de productos de uso común o de consumo masivo prestará menos atención que si se trata de un

³¹⁴ MASSAGUER FUENTES, J. Transcripción de la conferencia “Confusión en Derecho de marcas y de Competencia Desleal”, del Tercer Congreso Internacional de Derecho de los Mercados realizada en Medellín, Colombia, el 28 de septiembre de 2017.

producto tecnológico o un producto de alto costo, a los cuales prestará mayor atención³¹⁵.

También cabe hacer mención al Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas de 15 de junio de 1957. Debe tenerse presente que se trata de un instrumento de agrupación o clasificación administrativa que se ha hecho para tal fin, sin embargo en lo que corresponde a establecer la identidad o semejanza de los productos debe tenerse claras las siguientes reglas o principios necesarios para una correcta e interpretación o análisis de la situación concreta: i) No basta la pertenencia a una misma clase del nomenclátor internacional de Niza; ii) No todos los productos y servicio que están en la misma clase de Niza son similares o semejantes; y iii) No todos los productos y servicios que están en clase distinta son diferentes. Lo anterior, en razón a que es necesario estarse a la realidad, a las circunstancias reales de la naturaleza del producto o servicio, sus condiciones de uso, canales de distribución, si son sustitutivos, complementarios, accesorios o tienen otro tipo de relación, para a partir de ese estado del arte, si se permite este término, determinar la identidad o semejanza de los mismos, en cada caso particular y situación concreta, y concluir la existencia del riesgo de confusión o confusión misma³¹⁶.

Estos conceptos interdependientes entre signos y productos o servicios permiten realizar la siguiente hipótesis: la mayor proximidad de los signos

³¹⁵ MASSAGUER FUENTES, J. Conferencia “Confusión en Derecho de marcas y de Competencia Desleal”, del Tercer Congreso Internacional de Derecho de los Mercados realizada en Medellín, Colombia, el 28 de septiembre de 2017.

³¹⁶ MASSAGUER FUENTES, J. Conferencia “Confusión en Derecho de marcas y de Competencia Desleal”, del Tercer Congreso Internacional de Derecho de los Mercados realizada en Medellín, Colombia, el 28 de septiembre de 2017.

permite compensar un relativo alejamiento de los productos o servicios y la mayor proximidad de los productos o servicios requieren compensar un alejamiento necesario de la identidad o similitud de los signos distintivos, para evitar riesgos de confusión, entendiendo que en los casos bajo análisis, siempre tiene que haber algún grado de semejanza a discutir y concluir.

Ahora bien, cuando se habla de las circunstancias pertinentes de cada caso en los que están involucradas las marcas, siempre debe tenerse en cuenta, en primer lugar, los atributos de la propia marca y, en segundo lugar, las circunstancias referentes a la forma en que se usa.

Los atributos de la marca se refieren a aquellos elementos que determinan su distintividad, que sea mayor o menor, encontrando dentro de ellos la singularidad de su estructura, es decir que no tengan elementos que sean comunes, genéricos, habituales o descriptivos, que vengan determinados por funciones técnicas, o que determinen de alguna forma el valor que se presta al producto distinguido con la marca,- a los que se han llamado “los escasamente distintivos”- de manera que cuando no están estos criterios antes mencionados, la distintividad será más elevada.

Respecto al segundo elemento de la notoriedad, entendida al reconocimiento como signo distintivo que se emplea como marca por un determinado oferente, así no se sepa cuál es el operador, se sabe que son los productos de un determinado oferente u operador por la mayor parte de los consumidores o de los círculos interesados en los productos o servicios. Dicha

distintividad, determina una mayor protección de la marca frente a la existencia de un riesgo de confusión³¹⁷.

En cuanto al ámbito de aplicación territorial del fenómeno de la confusión, debemos mencionar que en aquellos casos en los que el riesgo de confusión se produce en un determinado territorio de la unión europea, pero no en todo el territorio de la unión europea, respecto de marcas comunitarias con vigencia en el territorio de la unión, se ha establecido una interpretación según la cual, la extensión territorial de la cesación de la orden de prohibición de uso de la marca infractora excluirá el territorio donde no hay riesgo de confusión, lo que puede significar que, traspolando esta hermenéutica a situaciones nacionales, podríamos concluir que no podría preverse una prohibición de uso en aquellas

³¹⁷ Al respecto, FERNANDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M.: *Manual de Propiedad Industrial*, Op. cit, p.633. hace referencia a los factores determinantes del riesgo de confusión: "Éstos factores son enumerados por el 10º considerando de la directiva 89-104-CEE, que dice así: "Que el riesgo de confusión cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del contenido de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, constituye la condición específica de la protección"...."El conocimiento de la marca en el mercado" es tan sólo un factor que incrementa el riesgo de confusión. En cambio, la semejanza entre la marca y el signo posterior, así como la similitud entre los productos o servicios designados, son, en rigor, factores que deben concurrir ineludiblemente para afirmar la existencia de un riesgo de confusión. A estos dos factores se refieren precisamente la letra B) del artículo 4.1 de la directiva 89-104-CEE. [= letra B) del artículo 6.1 de la ley española] y la letra B) de la artículo 5.1 de la propia directiva [= letra B) del artículo 34.2 de la ley española]. La sentencia del Tribunal de Justicia de 29-9-1998 que resolvió el caso " canon" (Asunto C-39-97 = Rec 1998, pp. I-5525 y ss) Ha formulado una importante doctrina acerca de la íntima conexión existente entre la semejanza de los signos enfrentados y la similitud de los productos o servicios designados portales signos. En el apartado 17 de la citada sentencia se afirma, en efecto, que: " la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, En particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y viceversa".

"Las marcas fuertes ante el riesgo de confusión. Son marcas fuertes aquellas marcas que están dotadas con un elevado carácter distintivo. La fortaleza de una marca puede tener su origen en dos causas: la estructura intrínseca del signo; o bien la amplia difusión de la marca entre el público como consecuencia de un uso intenso de la misma. Esta segunda causa es la que contribuye más eficazmente a fortalecer el carácter distintivo de una marca. Porque si es así que el público es el protagonista del proceso de consolidación de la marca como buen inmaterial, es indudable que a medida que aumenta el grado de reconocimiento de una marca por parte del público, se incrementará correlativamente la actitud de la marca para diferenciar los correspondientes productos o servicios... El principio tradicional europeo de la protección reforzada de las marcas notoriamente conocidas es consagrado expresamente por la directiva 89-104-CEE".

ciudades en las que la utilización del signo distintivo no los afecta. Esto que era muy comprensible en materia de competencia desleal, este análisis factico apegado a las circunstancias de hecho que era característico de competencia desleal se traslada ahora a marcas, y ya no hay diferencias al respecto³¹⁸.

5.2 Desde los rasgos del producto o servicio

Los rasgos, atributos, imágenes, características y presentación de los productos o servicios, sirven de puente de información hacia el consumidor, el cual, atendiendo los rasgos comunes y no individuales, crea una identificación mental del producto que facilita su elegibilidad al momento de la selección; lamentablemente estos elementos, habida cuenta de su desprotección, son utilizados por otros competidores del mercado creando el riesgo de confusión o confusión en los consumidores, para aprovecharse de la reputación ajena.

Los rasgos del producto son una herramienta fundamental, no sólo para endilgar la deslealtad de un acto por confusión o riesgo de confusión, sino también para excluir la posibilidad de riesgo o materialización de la misma.

Al respecto, cabe mencionar una serie de pronunciamientos de la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-, en los que se analizó este aspecto dentro del examen de confundibilidad llevado a cabo en ciertos casos.

En sentencia No. 024 de 2011 la Superintendencia de Industria y

³¹⁸ MASSAGUER FUENTES, J. Conferencia “Confusión en Derecho de marcas y de Competencia Desleal”, del Tercer Congreso Internacional de Derecho de los Mercados realizada en Medellín, Colombia, el 28 de septiembre de 2017.

Comercio –SIC- concluyó en un análisis: *“la simple comparación de las imágenes de ambos productos, se colige que la demandada Editorial Educativa Kingkolor S.A., usó indebidamente la marca de la demandante y, en adición, utilizó elementos de su presentación que convirtieron los dos diccionarios en productos casi idénticos, de tal suerte que el consumidor pudo haber adquirido el diccionario de la demandada creyendo erróneamente que se trataba del de Nika Editorial S.A.”*³¹⁹

Así mismo, en sentencia No. 022 de 2011 la Superintendencia de Industria y Comercio, señaló que, partiendo de los rasgos del producto, es posible determinar casos en los cuales no se configura el acto de confusión por encontrarse diferencias notorias entre las presentaciones de los productos objeto del litigio. A este respecto afirmó: *“es claro que los empaques de los productos materia de análisis poseen marcadas diferencias que impiden cualquier riesgo de confusión, entre las que cabe destacar las relacionadas con los colores de fondo, los distintos elementos gráficos incorporados, las marcas empleadas para identificar los productos, el idioma y tipos de letra utilizados en la presentación y las recomendaciones de cada bloqueador, que no resultan similares ni coincidentes, y los factores de protección solar, diferencias que también se predicen de los envases correspondientes. Todos esos elementos, en conjunto, impiden que el uso de la aludida expresión genérica en el bloqueador “BBR BioBeautyResearch”, tenga la aptitud para generar confusión entre los consumidores respecto de los productos “Sunstop”*³²⁰.

³¹⁹ Sentencia No. 0024 de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, de 29 de abril de 2011, Expediente No.: 08094627.

³²⁰ Sentencia No. 022 de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 29 de abril de 2011, Expediente 04026138.

5.3 Desde la rivalidad competitiva

Se ha mencionado que la rivalidad competitiva es un elemento que debe presentarse al momento de determinar la deslealtad de los actos realizados en el mercado, pero entendiendo que esa rivalidad no se refiere a la existencia de competencia entre competidores directos o rivales directos, sino que debe interpretarse por rivalidad competitiva la disputa de una clientela y público consumidor, sin que sea necesario que la oferta de productos o servicios de los aquí competidores, sea igual, coincidentes, análogos o sustituibles, independientemente de que en un alto porcentaje sí lo sea.

Al respecto, cabe mencionar lo considerado por la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-, en sentencia N° 005 de 2006, en donde se sostuvo que “la competencia desleal no reprime la pérdida de clientela, ni el deseo por alcanzar mayores ingresos como consecuencia de la desviación de la clientela ajena”³²¹, *-fenómenos naturales del ejercicio leal de la competencia en un mercado-*, sino solamente la utilización de medios indebidos contrarios a la buena fe mercantil para competir, los cuales, *“precisamente por ser indebidos, distorsionan la realidad del mercado, causan un perjuicio injustificado a quienes los sufren, y rompen la igualdad de quienes compiten lealmente en el comercio, al generar frente a estos últimos, un desequilibrio que sólo se rompe si los competidores leales se ven obligados también a emplear métodos desleales, lo cual resultaría igualmente reprochable, generándose un caos total en el mercado, en el cual se expone al consumidor a las consecuencias nefastas de*

³²¹ Superintendencia de Industria y Comercio. Compendio de Doctrina y Jurisprudencia de Competencia Desleal, 2006, p. 12.

*tal realidad*³²².

No obstante lo anterior, pueden presentarse casos en los que, además de existir una competencia por un público consumidor o clientela, los competidores ofrezcan el mismo producto, y aun así se descarte la posibilidad de considerar el acto como desleal, pues pueden existir aspectos determinantes como la utilización de canales publicitarios diferentes, precios sustancialmente diferentes y que los productos estén dirigidos a consumidores distintos, tal como lo ha precisado la Superintendencia de Industria y Comercio³²³.

5.4 Desde el daño

Refiriéndonos al acto desleal de confusión, y relacionándolo con el daño como elemento, debe considerarse que el acto indebido tenga la potencialidad de producir un daño, de manera que se encuentre idóneo para perjudicar a cualquier participante del mercado, pues tal como lo menciona el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina citando a Ascarrelli, "cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del

³²² Sentencia N° 005 de 2006 de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 3 de abril de 2006, Expediente N° 04091692.

³²³ Sentencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 29 de abril de 2011. No. 022 - Expediente 04026138, consideró lo siguiente: "Aunque lo ya anotado es suficiente para desestimar las pretensiones de la demanda, no puede pasarse por alto que la comercialización de los bloqueadores solares "Sunstop" y "BBR BioBeautyResearch" tiene relevantes diferencias en cuanto a los canales de comercialización empleados, los medios publicitarios utilizados, los precios a los que se ofrecen al público y el consumidor objetivo de cada producto, aspectos todos que impiden que entre los bloqueadores solares en cuestión exista conexidad competitiva y que, a su vez, desvirtúan la existencia de cualquier tipo de confusión entre los consumidores respecto de los aludidos productos. " (...) "Puestas de este modo las cosas, salta a la vista que el hecho de que -acorde con las pruebas- los productos en cuestión no se encuentren en el mismo lugar, no utilicen canales publicitarios similares, tengan precios sustancialmente diferentes y, además, estén dirigidos a consumidores distintos, impide concluir que un consumidor determinado podría adquirir uno bajo el convencimiento de que se trata del otro (confusión directa), ni tampoco que, reconociendo la diferencia entre ellos, les atribuya un mismo origen empresarial (confusión indirecta)".

daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción".³²⁴

Es importante resaltar, sobre aquellos participantes del mercado que pueden ser afectados por la conducta desleal, que el acto de confusión es una conducta que no sólo atenta contra un competidor concreto, sino que extiende sus efectos a los consumidores del producto o servicio, por ser éstos quienes, en la dinámica mercantil, se ven abocados al error. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia colombiana se refirió al acto de confusión como aquella conducta realizada en contra de la comunidad en general como consumidora potencial de los productos o servicios ofrecidos en el mercado³²⁵. Al respecto, debe tenerse precaución con el concepto de comunidad en general traído por el Alto Tribunal, el cual debe tener una interpretación restrictiva en el sentido de estar referido no a toda la colectividad de un país, sino al grupo de personas determinados como consumidores del producto o servicio, bien sea actuales o potenciales³²⁶.

Frente al daño, es relevante traer a colación lo considerado por la Comunidad Andina, en Resolución 818 de 14 de abril de 2004, que se ha referido a como el Derecho de la Competencia asume que “el daño causado al competidor es un hecho lícito a menos que dicho daño sea producido fuera de

³²⁴ Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, Proceso 129-IP-2008.

³²⁵ Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 9 de junio de 1998. N° 044/98. Expediente 5036.

³²⁶ Al respecto cabe señalar que anterior a la Ley 256 de 1996, los actos de confusión estaban previstos en el art 75 del Código de comercio y hacían referencia a “Los medios o sistemas encaminados a crear confusión con un competidor, sus establecimientos de comercio, sus productos o servicios”. Dicha norma tal como lo menciona ECHEVERRI DE RICAUTE, C., y ORDOÑEZ DE CARDOZO, L., *La competencia desleal*. Bogotá: editorial Kelly. 1980. p. 59. Se caracterizaba por regular aquella conducta referente a: “perturbar o crear la indeterminación del entendimiento en el comerciante, proveniente de un hecho capaz de producir las lo cual se refleja en sus establecimientos de comercio, sus productos o servicios”, como puede evidenciarse dicha norma tenía como sujeto pasivo al comerciante y se refería a aquellas conductas surgidas en las relaciones comerciales entre estos dentro del mercado, esto difiere del concepto de acto de confusión que actualmente se encuentra regulado y que hace referencia al consumidor como sujeto pasivo”.

los límites de la buena fe comercial y de las normas de corrección que deben regir las actividades económicas. El daño producido por la natural pérdida de mercado generado por efecto de la introducción de otro competidor en él, es lo que en doctrina se conoce como “daño concurrencial”. Este daño es lícito, es deseable y por ello, no se penaliza. Así pues, debe distinguirse el daño generado por un acto de competencia desleal del simple daño concurrencial”.³²⁷

Concomitante al daño concurrencial lícito, la jurisprudencia ha preceptuado que no sólo es presupuesto para la configuración del acto de confusión que sea susceptible de producir un daño, pues basta sólo la probabilidad del daño y no el daño efectivo para producir efectos jurídicos en el mercado colombiano, tal y como lo ratificó la Corte Suprema de Justicia en providencia de 19 de noviembre de 1999, Exp. No. 5091, de la cual fue ponente el Dr. José Fernando Ramírez Gómez:

“Resulta oportuno advertir que para su configuración no se exige que haya perjuicio o efectiva confusión, pues para el reproche por competencia desleal basta verificar la existencia de medios o sistemas idóneos o aptos para crear la confusión con el competidor, sus establecimientos de comercio, sus productos o sus servicios. Además, dicho precepto en su concepción general, no siempre exigía el “deliberado propósito” o conducta

³²⁷ Resolución 818 de 14 de abril de 2004 de la Comunidad Andina de Naciones. Al respecto EYZAGUIRRE DEL SANTE, H., *Políticas de competencia y su aplicación. Fundamentos económicos*. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 2011. menciona que en el contexto de la competencia siempre existe el daño, de tal manera que al competir en aspectos como la captación de consumidores, al acceso a insumos y trabajadores, es natural que se genere un daño al competidor. En tal sentido considera este autor que lo que debe analizarse son aquellas conductas competitivas perjudiciales para la sociedad, para ello se refiere a los perjuicios ocasionados a los consumidores, que se producen cuando se ofrece información incorrecta, y los ocasionados a los competidores al impedirle la realización de negocios que hubiesen podido obtener de no ser por la conducta desleal.

intencional del competidor demandado (dolo), como parece entenderlo el Tribunal, pues como en otras ocasiones lo ha predicado la Corporación (Sent. de 12 de septiembre de 1995), una conducta culposa, cualquiera sea la gravedad de la misma, resulta suficiente. Aunque los primeros seis numerales del art. 75 del C. de Comercio, empleaban verbos rectores significativos de la intención dañina preconcebida: “encaminados a”, “tendientes a”, “dirigidos a”, el núm. 9 del mismo texto legal disipaba toda duda, pues éste englobaba “cualquier otro procedimiento similar a los anteriores, realizado por un competidor en detrimento de otros o de la colectividad, siempre que sea contrario a las costumbres mercantiles”, sin proponer cualificación subjetiva alguna. Basta, entonces, se reitera, una culpa cualquiera. Inclusive, si antes de la reclamación judicial o extrajudicial al competidor, éste había incurrido en actos de competencia aptos para generar los efectos lesivos previstos por el art. 75, aunque estas conductas no pudieran calificarse en principio de intencionales o culposas, de todas formas el comerciante afectado estaría legitimado y tendría interés para pretender la cesación de tales conductas porque a partir de la reclamación al demandado, éste sería consciente del daño potencial que estaría generando, y por ende su actuación admitiría desde ese momento, por lo menos, el carácter de culposa. (...).”³²⁸

La Corte Suprema de Justicia, en Sentencia del 12 de septiembre de 1995. MP. Dr. Nicolás Bechara Simancas, también determinó que no se requiere

³²⁸Sentencia. No. 5091 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 19 de noviembre de 1999, con ponencia de M.P.: JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ GÓMEZ.

la intención dolosa del sujeto activo del acto de competencia desleal para que éste se verifique como tal, sino que podría considerarse, incluso, si el sujeto agente actúa culposamente, es decir, sin la intención de causar un daño. Al respecto consideró la Corte:

“A diferencia de lo que parece insinuar en términos generales el artículo 75 del C. de Co. en el sentido de consagrar allí la exigencia de un comportamiento doloso del competidor demandado para que se configure la institución de la competencia desleal, el numeral 9o. de dicho precepto se encarga de despejar esa duda al tipificar así mismo como tal cualquier conducta culposa de aquél que, siendo contraria a la costumbre mercantil, afecte los intereses de sus rivales. No es entonces indispensable la existencia de dolo en el demandado para que se estructure esta figura, porque la conducta culposa también puede dar lugar a ella, cualquiera sea el grado de la misma.”³²⁹

En síntesis, puede considerarse que para efectos de lograr una determinación clara sobre la concurrencia de los presupuestos constitutivos del acto de confusión, es menester la realización de un análisis sucinto referido en primer lugar, a la comercialización del producto o servicio, es decir, si se emplean los mismos canales de comercialización, si se anuncian a través de los mismos medios publicitarios a un mismo mercado, seguidamente, ha de estudiarse sí los consumidores son semejantes y el conocimiento o experiencia que tienen para adquirir el producto o servicio, para finalmente determinar las características

³²⁹ Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 12 de septiembre de 1995, con ponencia de MP. Dr. NICOLÁS BECHARA SIMANCAS.

propias del producto o servicio, con miras a detallar el parecido que pueda predicarse de sus elementos, así como de la apariencia externa del mismo.

6. Estudio de casos: Pronunciamientos jurisprudenciales en Colombia sobre el acto de confusión

Para complementar los conceptos anteriormente expuestos se presenta a continuación una recopilación de casos de la Corte Suprema de Justicia y la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-, que ayudan a entender la configuración del acto de confusión desleal de competencia.

1. En el caso ESSO-TERPEL, cuya controversia se suscitó por las ventas de combustibles y lubricantes Terpel al amparo de los avisos, signos y emblemas de su competidora ‘Esso Colombiana Limited, la Corte Suprema de Justicia en Sentencia N° 054 de 2002 frente a los actos de confusión que generaba la mixtura de marcas y colores de las dos empresas en una estación de servicio en principio de propiedad de TERPEL y posteriormente de ESSO, consideró lo siguiente:

“Es desleal el comportamiento, aun en perjuicio propio, de mantener los signos distintivos y marcas de la competencia que utilizó anteriormente el inmueble comercial, creándose una coexistencia de elementos de identificación por cuanto carece de eficacia para eliminar la confusión en el consumidor el hecho de que las enseñas y colores que dominaban en el

*punto de venta y podían atraer la clientela, eran sin ambages los de la Esso*³³⁰.

De otra parte aclaró que:

*“Hoy está fuera de duda, pues, que al consumidor hay que garantizarle las preferencias y su libre escogencia, estableciendo los mecanismos que lo pongan a cubierto de todo aquello que constriña su voluntad, y de ahí que todos a una convienen que hay que proscribir desde los métodos aviesos, hasta los meramente delusivos o engañosos. Mecanismos esos que ya forman parte del ordenamiento jurídico patrio, y, como ahora es muy de notar, la protección que deviene como consecuencia de reprimir los actos de competencia desleal como los que se juzgan*³³¹.

Toda vez que:

“(…) la competencia permitida es aquella que se adelanta libre de procedimientos tortuosos o ilegítimos. Por lo tanto, la conciben ajena a mecanismos consistentes en descrédito para el competidor, en cualquiera de sus formas, o en desorganización del mercado en su conjunto. Tales normas parten del principio, universalmente aceptado, según el cual la clientela se alcanza mediante la afirmación de las propias calidades y el continuo esfuerzo de superación y no a través de la artificial caída del rival” (sentencia de 10 de julio de 1986, G. J. t. CLXXXVII, segundo semestre de 1986, págs. 24 y 25). Esto es, la clientela se granjea en franca lid, pensando más en la virtud propia que en la degradación ajena; en una palabra, que

³³⁰ Sentencia No. 6869 de la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, de 9 de abril de 2002.

³³¹ *Ibíd.*

se la conquiste meritoriamente. La competencia, concebida como una disputa racional entre sujetos que concurren en el mercado con el propósito de atraer o captar una clientela actual o potencial, ejecutando un sinnúmero de estrategias, todas diseñadas con el propósito de hacerse a ella, de mantenerla e incrementarla, fin al que conduce esa lucha por la conquista del mercado, es un concepto consustancial a los principios de libertad de empresa y libre comercio proclamado en la Carta Política”³³².

Y finalmente encontró configurado el acto desleal de confusión pues:

“Al haberse sobrepuesto la publicidad de Terpel sobre los elementos de identificación que la Esso tenía en la estación en las condiciones que reflejan las pruebas aludidas, se creó una mixtura inaceptable de marcas y colores de por sí suficiente para confundir, desorientar al consumidor en general y desviar la clientela”³³³.

En la sentencia anterior emitida por la Corte Suprema de Justicia en el año 2002, se evidencia la relevancia que enmarca el concepto de consumidores y la institución de la competencia. El juicio de reproche que hace la Corporación deja entrever que es inaceptable que se realicen actos en el mercado con la finalidad de confundir y desorientar al consumidor, generando una desviación ilegítima de la clientela, independientemente que el comportamiento del actor concluya en perjuicio propio. Es claro, que la competencia y libre competencia está garantizada constitucionalmente, por ello, la finalidad concurrencial de los agentes del mercado debe estar sometida únicamente al esfuerzo propio, al

³³² Ibid.

³³³ Ibid.

empeño propio, a la calidad propia de sus productos y servicios, y no como lo dijo la Corte, a la caída artificial del rival.

2. En el caso Sociedad Corredor y Mejía Productos Beisbol S.C.A. - JACESCO LTDA cuya controversia giró en torno a la similitud de los productos del ácido muriático, la cera plástica emulsionada, el varsol, el blanqueador y el ambientador en pasta en su presentación gráfica, aunado al hecho de que el demandado fue trabajador de la empresa demandante, la Corte Suprema de Justicia en Sentencia N° 090 de 2002 frente al posible acto desleal de confusión señaló:

“No se ve cómo se pueda deducir que era un hecho notorio la equívoca presentación de los productos al coincidir en el diseño gráfico y la observación de la misma era suficiente para deducir que ésta se prestaba para confundir a los potenciales consumidores pues no constituye un acto de competencia desleal que un ex empleado utilice diseños gráficos (tipo de letra) similares a un producto comercializado por su anterior empleador”³³⁴.

Toda vez que:

“El simple hecho de que el trabajador compita con el empleador utilizando en sus productos diseños gráficos similares a los de éste, no es suficiente para calificarlo de desleal, para lo cual es necesario demostrar la concurrencia de la actividad comercial, mientras tanto sólo se evidencia el

³³⁴ Sentencia No. 7328 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 21 de mayo de 2002.

*libre ejercicio de la libertad de empresa que es un principio protegido por el ordenamiento jurídico*³³⁵.

En ese orden de ideas:

*“Los rasgos comunes en la presentación de productos competidores, como el tipo de letra y las instrucciones de uso, no son restrictivos, y no crean confusión en el consumidor porque lo que éste registra es la forma”*³³⁶.

Por lo cual concluye la Corte que:

*“No alcanza a constituir acto desleal, pues debe dársele mayor significación a la forma de los diseños de los productos, que a los colores en razón a que tanto éstos como las letras son elementos genéricos de uso universal”*³³⁷.

1. En el caso CAFELINSA LTDA - JOSE ALBERTO MARTIN MAZUERA cuya controversia se suscita a partir de la preparación y venta a domicilio de sándwiches y ensaladas con características similares a los de la demandante, aunado al hecho de haber tenido vínculos laborales con dicha empresa, la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC- en Sentencia N° 005/2006 frente a este posible acto desleal de confusión, señaló:

“Lo que realmente podría diferenciar a los establecimientos y a las ofertas en esta clase de negocios, no es propiamente la forma en que se preparan los alimentos, sino la forma como se dirigen las ofertas al consumidor y el conocimiento que se genere en aquel acerca del origen empresarial; en ese sentido la empresa del demandado PECCORINO SANDUCHES Y

³³⁵ Ibid.

³³⁶ Ibid.

³³⁷ Ibid.

ENSALADAS, muestra un signo distintivo diferente de aquel de la demandante, que no solo difiere por la presentación visual, sino también por la percepción auditiva, gramatical y conceptual. Los signos distintivos que emplean CAFELINSA y el señor MARTIN MAZUERA, no arrojan asomo de confundibilidad o riesgo de asociación, pues ambos son ostensiblemente distintos y diferenciables: LINA'S - PECCORINO SANDUCHES Y ENSALADAS"³³⁸.

En el entendido que:

"En esta clase de negocios es normal y común que los sándwiches y las ensaladas de las diversas ofertas que se encuentren en el mercado, se presenten de manera muy parecida; pues bien, en el asunto que nos ocupa vemos probatoriamente que las ofertas son claramente diferenciables, ya que el empleo de signos distintivos no permiten su asociación o confundibilidad y no evidencian inducción alguna al error en los consumidores"³³⁹.

Y Dado que

"Ambas empresas coinciden en vender sándwiches y ensaladas, sus ofertas necesariamente muestran elementos que son comunes tanto en su preparación como en su presentación. En el caso de los sándwiches, ambas empresas y cualquier otra que sea concebida para tales propósitos, necesitan para la preparación de tales productos, materias primas comunes, como son panes de diversas texturas y componentes, verduras,

³³⁸ Sentencia No. 005/2006 de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 3 de abril de 2006, Expediente N° 04091692

³³⁹ *Ibíd.*

tales como lechugas, tomates, pepinillos y otros insumos como mayonesas, quesos y salsas que sirven de aderezos para dar un grato sabor al paladar. Así mismo, es claro que todo sándwich lleva en su interior una proteína que bien puede ser jamón, carne, atún, etcétera. Pues bien, en el asunto que nos ocupa vemos probatoriamente que las ofertas son claramente diferenciables, ya que el empleo de signos distintivos no permite su asociación o confundibilidad y no evidencian inducción alguna al error en los consumidores”³⁴⁰.

Pues debe recordarse que:

“La competencia desleal no reprime la pérdida de clientela, ni el deseo por alcanzar mayores ingresos como consecuencia de la desviación de la clientela ajena, fines que son legítimos y naturales a un mercado competitivo, sino solamente la utilización de medios indebidos para competir, los cuales, precisamente por ser indebidos, distorsionan la realidad del mercado, pueden causar perjuicio injustificado a quienes los sufren y rompen la igualdad de quienes compiten lealmente en el comercio, al generar frente a estos últimos, un desequilibrio que sólo se rompe si los competidores leales se ven obligados también a emplear métodos desleales, lo cual resultaría igualmente reprochable, generándose un caos total en el mercado y exponiéndose al consumidor a las consecuencias nefastas que tal realidad comercial traería”³⁴¹.

Por lo tanto concluyó:

³⁴⁰ Ibíd.

³⁴¹ Ibíd.

“Que las ofertas son claramente diferenciables, ya que el empleo de signos distintivos no permiten su asociación o confudibilidad y no evidencian inducción alguna al error en los consumidores. Se reitera, que tanto el establecimiento, los empaques y demás aspectos que identifican a PECCORINO SANDUCHES Y ENSALADAS, claramente permiten individualizar y personalizar una identidad propia del negocio organizado por el demandado, el cual, dicho sea de paso, se encuentra geográficamente ubicado en lugar diverso al de la demandante. PECCORINO SANDUCHES Y ENSALADAS queda en el Barrio Los Alcazares en la calle 72 A No. 20-26, mientras que los de la demandante están ubicados en zonas de bastante afluencia comercial y empresarial como son, la carrera 7ª con calle 72 y el Centro Andino, todos en la ciudad de Bogotá, D.C.

En este orden de ideas, este despacho no observa que exista transgresión alguna por ausencia de deslealtad en las conductas bajo los criterios jurídicos de confusión, engaño, imitación y explotación de la reputación ajena”³⁴².

1. En el caso Invicta S.A. e Invicta Watch Company of América Inc - Importaciones Aristgom S.A. cuya controversia se dio por la marca mixta de relojes “Activa”, “fonética y gráficamente idéntica a la registrada en los Estados Unidos de América y Panamá por las sociedades actoras, la SIC en sentencia N° 002/2011”³⁴³ frente al acto desleal de confusión por la identidad

³⁴² Ibíd.

³⁴³ Sentencia N° 002/2011 de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 31 de enero de 2011, Expediente: 02099732.

fonética y gráfica de dos marcas explicó:

“Que con ocasión del registro de la marca “Activa” se haya generado un desplazamiento de la clientela, actual o potencial de Invicta S.A. o Invicta Watch Company Inc. hacía la sociedad Importaciones Aristgom S.A. Téngase en cuenta que con antelación al registro que se aduce como desleal, Importaciones Aristgom S.A. participaba en el mercado mediante la comercialización de relojes, de allí que no pueda sostenerse que la demandante sufrió la pérdida de clientes como consecuencia de la conducta imputada a la demandada. Igual suerte sufren los actos de confusión y explotación de la reputación ajena previstos en los artículos 10 y 15 de la Ley 256 de 1996, por cuanto tampoco se demostró que a partir de la conducta imputada a Importaciones Aristgom S.A., se haya creado en el público consumidor la idea equívoca, por lo menos de manera potencial, de adquirir el producto de la demandada pensando que era el de Invicta S.A. o Invicta Watch Company Inc., es decir, que se confundiera la procedencia empresarial de los relojes que comercializaba la demandada asimilándolos a los de la demandante o que la demandada se haya aprovechado de la posición y reputación en el mercado que la demandante tenía, de hecho, ni siquiera obra prueba de que Invicta S.A. o Invicta Watch Company Inc. gozaran de una posición, reputación y reconocimiento en el mercado colombiano respecto de los relojes que comercializaban, y que dicha situación resultara relevante para el consumidor al momento de expresar su decisión de compra”³⁴⁴.

³⁴⁴ Ibid.

Señaló entonces que no se configura el acto de confusión en este evento sino que se vulnera la buena fe comercial en los siguientes términos:

“Ahora bien, es claro para este Despacho que la sociedad Importaciones Aristgom S.A. incurrió en actos contrarios a la buena fe comercial, pues tal como se anunció en el acápite de hechos probados (Núm. 2.1.5.,) la demandada tenía conocimiento con anterioridad a la solicitud del registro de la marca mixta “Activa”, de que la sociedad panameña identificaba algunos de sus productos -relojes- con el signo “Activa” y que estos se comercializaban en el mercado colombiano.

El concepto de la buena fe comercial se ha entendido como “la convicción, predicada de quien interviene en el mercado, de estar actuando honestamente, con honradez y lealtad en el desarrollo y cumplimiento de los negocios, o como la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones, que les permite obrar con la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la Ley, e implica ajustar totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento jurídico”³⁴⁵.

Así concluye que:

“En relación con el concepto del principio de buena fe comercial, salta a la vista que no se actúa siguiendo los parámetros constitutivos del mismo cuando el comercializador de un determinado producto aprovecha que el fabricante no goza de protección registral en Colombia, para obtener dicho registro y así posicionar sus propios productos o para obtener su

³⁴⁵ Ibíd.

distribución exclusiva, razones que resultan suficientes para concluir que con la actuación desplegada por la sociedad demandada se tipificó el acto de competencia desleal consistente en la vulneración de la cláusula general prevista en el artículo 7º ibídem, debido a que se trata de una conducta abiertamente contraria al principio de buena fe comercial”³⁴⁶.

7. El acto de confusión y su diferencia con el acto de engaño en la Ley de Competencia Desleal española.

Cuando se expidió la ley de competencia desleal española, texto original, publicado en el BOE el 11/01/1991 y que entró en vigor a partir del 31/01/1991, se estableció en su artículo 7 un acto constitutivo de competencia desleal identificado como engaño, y que se enunciaba de la siguiente manera:

“Se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza, sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud en el empleo, calidad y cantidad de los productos y, en general, sobre las ventajas realmente ofrecidas”.

Con las posteriores modificaciones introducidas en la mencionada ley de competencia desleal, a través de la ley 29 de 2009, y las referidas al art. 1.5 de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, Ref. BOE-A-2009-21162 y se modificó el

³⁴⁶ Ibíd.

apartado 1.f) por la disposición final 1 de la Ley 3/2014, de 27 de marzo. Ref. BOE-A-2014-3329, se actualizó, robusteció y aclaró los elementos interpretativos que configurarían el acto de engaño generador de competencia desleal.

Sin lugar a dudas, esta tipificación prevista hoy en el artículo 5 de la mencionada ley, tiene una estrecha relación con el acto de confusión, en la medida en que su descripción integra elementos que limitan estrechamente la verificación de uno y otro acto, siendo complementarios y no usurpadores entre sí, de manera que un mismo hecho o comportamiento en el mercado puede tener como efecto la configuración de actos de competencia desleal por confusión y engaño de manera coetánea. Entonces debemos establecer cuál es la diferencia que se presenta entre estos actos, debiéndose concluir que el acto de confusión está ligado al error en que incurren los consumidores, pero originados o teniendo como fuente los signos distintivos, o medios de identificación de los productos o servicios ofrecidos, mientras que, el acto de engaño requiere que el error en el que incurren los consumidores tenga su origen no en signos distintivos, sino que su origen se funde en la información falsa o insuficiente que altera su comportamiento en el mercado.

Refiriéndonos al acto de engaño, la misma norma ha contemplado los aspectos sobre los cuales puede referirse la información falsa o insuficiente para que pueda ser reprochable, en los siguientes términos:

“1. Se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido

o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida sobre alguno de los siguientes aspectos:

- a) La existencia o la naturaleza del bien o servicio.
- b) Las características principales del bien o servicio, tales como su disponibilidad, sus beneficios, sus riesgos, su ejecución, su composición, sus accesorios, el procedimiento y la fecha de su fabricación o suministro, su entrega, su carácter apropiado, su utilización, su cantidad, sus especificaciones, su origen geográfico o comercial o los resultados que pueden esperarse de su utilización, o los resultados y características esenciales de las pruebas o controles efectuados al bien o servicio.
- c) La asistencia posventa al cliente y el tratamiento de las reclamaciones.
- d) El alcance de los compromisos del empresario o profesional, los motivos de la conducta comercial y la naturaleza de la operación comercial o el contrato, así como cualquier afirmación o símbolo que indique que el empresario o profesional o el bien o servicio son objeto de un patrocinio o una aprobación directa o indirecta.
- e) El precio o su modo de fijación, o la existencia de una ventaja específica con respecto al precio.
- f) La necesidad de un servicio o de una pieza, sustitución o reparación.
- g) La naturaleza, las características y los derechos del empresario o profesional o su agente, tales como su identidad y su solvencia, sus cualificaciones, su situación, su aprobación, su afiliación o sus conexiones

y sus derechos de propiedad industrial, comercial o intelectual, o los premios y distinciones que haya recibido.

h) Los derechos legales o convencionales del consumidor o los riesgos que éste pueda correr.

2. Cuando el empresario o profesional indique en una práctica comercial que está vinculado a un código de conducta, el incumplimiento de los compromisos asumidos en dicho código, se considera desleal, siempre que el compromiso sea firme y pueda ser verificado, y, en su contexto fáctico, esta conducta sea susceptible de distorsionar de manera significativa el comportamiento económico de sus destinatarios³⁴⁷.

Haciendo una interpretación del mencionado artículo, podemos referir los siguientes aspectos para un mejor entendimiento:

- i. No está referido a errores provenientes de signos distintivos tales como marcas, nombres comerciales o enseññas.
- ii. Se refiere a errores generados de información falsa o insuficiente.
- iii. La información falsa o insuficiente debe tener la aptitud, capacidad e idoneidad para hacer que el consumidor cambie su decisión en el mercado, es decir, gracias a la información falsa o insuficiente que recibe es que cambia su decisión de escogencia, de tal manera que si la información siendo falsa no es lo suficientemente idónea para provocar el cambio de decisión del consumidor, difícilmente podríamos tipificar el actuar en engañoso generador de competencia desleal.

³⁴⁷ Artículo 5 de la Ley 29 de 2009

- iv. El análisis anterior nos lleva a concluir que no toda información falsa o insuficiente necesariamente liga a su autor con el acto de engaño. Por ejemplo, las exageraciones deben ser evaluadas de manera objetiva para poder concluir si tienen identidad tal para interferir en las decisiones de los consumidores.
- v. Buscando prever cuales informaciones falsas son las que generarían la tipificación en el acto de engaño, la norma definió o incluyó los aspectos que podrían influir en la decisión del consumidor en literales del a) al h), dando mayor claridad en la aplicación de la misma.
- vi. El medio más usado para generar estos actos de engaño es a través de la publicidad, por ello, existen normas que regulan la publicidad, de manera que no vaya a afectar el mercado, la libre competencia y los derechos del consumidor.
- vii. No es necesario que efectivamente se configure el engaño como una especie de tipo de resultado, ya que con solo crear la posibilidad o riesgo de generar el engaño se tipifica la conducta como un tipo de peligro, siempre y cuando la información sea suficiente e idónea para que el consumidor medio incurra en el error mencionado.
- viii. Por su parte el artículo 7 de la misma ley española consagra las Omisiones engañosas como generadoras de competencia desleal, la cual se integra al artículo 5 en estudio, al establecer que: se considera desleal la omisión de información necesaria para que el consumidor adopte o pueda decidir sobre una prestación con el debido conocimiento de causa. El mismo efecto se tiene si la información es poco clara, ininteligible, enredada o ambigua. Para efectos de lo anterior, se atenderá al contexto fáctico en

que se producen, teniendo en cuenta las limitaciones del medio de comunicación utilizado.

7.2. Estudio de casos: pronunciamientos jurisprudenciales en España sobre el acto de engaño

a. Caso Philip Morris Products Incorporated³⁴⁸

La empresa "Philip Morris Products Incorporated", titular de la marca "Marlboro", que distingue cigarrillos y productos del tabaco y la empresa licenciataria "Philip Morris Spain, S.A." del mismo grupo, denunciaron "la presencia en el mercado de paquetes de la marca "Marlboro" que habían sido manipulados, tras haber sido introducidos en el comercio internacional por "Philip Morris Products Incorporated"³⁴⁹. Según señalaron las actoras, dicha manipulación consistía en que *"el envoltorio transparente de celofán que recubre los paquetes de MARLBORO había sido retirado de manera no autorizada por un tercero. A continuación, este tercero había recubierto de nuevo el paquete original de MARLBORO con un etiquetaje superpuesto en el que figura la marca gráfica MARLBORO, con las advertencias sanitarias en español y con una mención de que el producto está fabricado en Estados Unidos. Por último, el paquete había sido recubierto nuevamente con polipropileno, de una manera bastante burda, y puesto a la venta en el mercado"*³⁵⁰.

Tal manipulación, como lo señalaron las entidades se produjo de manera ilegítima perjudicando de *"manera importante la calidad y vida útil de los*

³⁴⁸ Sentencia nº 311/2007 de 23 de marzo de 2007. Tribunal Supremo, Sala de lo Civil. Ponente: VICENTE LUIS MONTES PENADES.

³⁴⁹ *Ibíd.*

³⁵⁰ *Ibíd.*

*cigarrillos y a su vez generó enorme confusión entre los consumidores. Asimismo, los demandados utilizaron de manera no autorizada la marca mutilando y desfigurando elementos gráficos de la misma, con alteración de las características originales del producto. Las empresas actoras señalaron las diferencias entre los paquetes auténticos y los manipulados, y calificaron las actuaciones de los demandados, que son la sociedad importadora de tales paquetes y su Administrador Único, como violaciones del derecho de marca y como actos de competencia desleal*³⁵¹.

En relación con lo expuesto, el representante de la sociedad demandada expuso, la excepción de *“falta de competencia territorial y funcional, con infracción del artículo 25 de la Ley de Competencia desleal, defecto en el modo de proponer la demanda, y falta de legitimación de la actora para promover la acción ejercitada. Asimismo negó que los actos realizados fueran actos de violación de marcas o de competencia desleal”*³⁵². No obstante, en la sentencia de primera instancia se rechazaron las excepciones propuestas, aunque se consideró que las alteraciones detectadas en los empaques de cigarrillos resultaban irrelevantes y no inducían a pensar en ningún modo que se estuviese *“utilizando la conocida marca de cigarrillos “Marlboro” con un envase distinto toda vez que del material probatorio no se deduce que el producto pierda sus características originales en menoscabo del consumidor o de la propia marca legalmente registrada”*³⁵³. En lo referente a las vulneraciones normativas, se aclaró por parte del Juzgado, que *“se trata de normativa de carácter administrativo, que no tiene por objeto la regulación de la actividad competencial”*³⁵⁴. En este sentido se desestimó la

³⁵¹ Ibíd.

³⁵² Ibíd.

³⁵³ Ibíd.

³⁵⁴ Ibíd.

demanda de las actoras, quienes recurrieron la sentencia en apelación, en cuya ocasión se estimó plenamente el contenido de la decisión de primera instancia. Posteriormente, se interpuso recurso de casación por las accionantes, considerando el Tribunal Supremo que *“la manipulación llevada a efecto por los demandados, que se ha descrito, y consiste fundamentalmente en la retirada de la cobertura de polipropileno y la introducción de un etiquetado superpuesto ajeno al producto original ha sido valorado por no constituye un acto generador de confusión, provocador de un engaño o manifestación de una violación de normas y, un paso más allá, como una conducta que no puede ser objeto de reproche por razón de traducirse en una conducta concurrencial deshonesto o desleal”*³⁵⁵. Las accionantes fundamentaron el recurso de casación en el artículo 5 LCD arguyendo que esta disposición tipifica un acto de competencia desleal dotado de sustantividad propia pues, como ha manifestado la jurisprudencia, la cláusula general del artículo 5 LCD establece una "norma jurídica en sentido técnico" y *“no formula un principio abstracto que sea objeto de desarrollo y concreción en las normas siguientes. Por tanto, no se aplica de forma acumulada, sino que reprime conductas o aspectos de conductas que no han podido ser subsumidos en los supuestos tipificados en la tipificación particular. Lo que obliga a identificar las razones en que se funda la deslealtad imputada a la conducta”*³⁵⁶.

En el caso en cuestión, no se evidencia que la alteración del empaque de las cajetillas haya generado una pérdida de calidad o una alteración de contenido, ni un acto de competencia desleal tipificado en la Ley de Competencia Desleal.

³⁵⁵ Ibid.

³⁵⁶ Ibid.

Por tanto, el Tribunal desestima el recurso de casación y confirma la sentencia de apelación.

b. Caso Ratiopharm España S.A. Vs Pfizer S.A.³⁵⁷

La sociedad RATIOPHARM ESPAÑA S.A interpuso demanda en contra de la entidad Pfizer, S.A, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables, para que se declarara que la conducta llevada a cabo por parte de Pfizer, S.A constituyó un abuso de derecho y un acto de competencia desleal. En primera instancia, las pretensiones de la actora fueron desestimadas. Posteriormente, se Interpuso recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la entidad Ratiopharm España, S.A, el cual, fue desestimado por la Audiencia Provincial. Asimismo se interpuso recurso de casación por la entidad actora, en virtud de los siguientes motivos: Infracción del art. 5 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal y la infracción del art. 7 de la misma normativa.

Respecto a los motivos que fundamentan el recurso de casación, se señalan dos supuestos de ilícito competencial, de un lado los “actos de engaño del art. 7º y de otro, la cláusula general de buena fe objetiva del art. 5º, lo anterior, a razón de las actuaciones de la empresa PFIZER S.A. consistentes en la remisión de ciento cincuenta comunicaciones a diversas distribuidoras farmacéuticas de un producto genérico fabricado por RATIOPHARM ESPAÑA, S.A en las que se les advierte de que dicho genérico viola su derecho de patente

³⁵⁷ Sentencia nº 452/2010 de 12 de Julio de 2010. Tribunal Supremo, Sala de lo Civil. Ponente: JESUS CORBAL FERNANDEZ

y se las requiere para que cesen en la comercialización”³⁵⁸. En ese sentido la entidad RATIOPHARM ESPAÑA S.A. formuló demanda frente a PFIZER, S.A. al tener en cuenta que su conducta constituyó un abuso de derecho y un acto de competencia desleal.

Teniendo en cuenta que en primera y segunda instancia la sentencia fue desfavorable para la parte demandante, se interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y de casación ante el Tribunal Supremo. Respecto al primero, la parte motiva del recurso se encaminó teniendo en cuenta, el art. 7º de la LCD denominado "Actos de engaño", que considera desleal *"la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza, sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución características, aptitud en el empleo, calidad y cantidad de los productos y, en general, sobre las ventajas realmente ofrecidas"*³⁵⁹. En este sentido la recurrente afirmó que la conducta de PFIZER de “rendir una serie de requerimientos dirigidos a empresas distribuidoras de las especialidades farmacéuticas de *amlodipina y/o sal de besilato de amlodipina* ha tenido como finalidad obstaculizar la competencia de los laboratorios genéricos de la actora, creando la falsa apariencia de una supuesta infracción de derechos de patente, para desplazar del mercado los productos de Ratiopharm en beneficio de los suyos, produciéndose el efecto perseguido de disminución de las ventas de la actora”³⁶⁰.

³⁵⁸ Ibid.

³⁵⁹ Artículo 7 de la Ley 256 de 1996.

³⁶⁰ Sentencia nº 452/2010 de 12 de Julio de 2010. Tribunal Supremo, Sala de lo Civil. Ponente: JESUS CORBAL FERNANDEZ

El motivo se fue desestimado por el Tribunal en el entendido que, la remisión de las comunicaciones por parte de la entidad PFIZER, S.A. se *“realizó con base en el art. 64.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes en el que se establece que todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos por el titular de la patente acerca de ésta, convenientemente identificada y, de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o en su actuación hubiera mediado culpa o negligencia”*. Dicha normativa, faculta a los titulares de patentes para realizar requerimientos de este tipo a aquellos que realicen actos de explotación sobre la misma. Por tanto, la entidad demandada actuó dentro de sus facultades, y el hecho de que quienes a “consecuencia de la advertencia se hayan abstenido de adquirir o distribuir el producto genérico”³⁶¹, es un resultado ineludible al requerimiento realizado por la titular de la patente.

Finalmente, por las razones expuestas con anterioridad, se desestiman los recursos interpuestos por la entidad demandante.

³⁶¹ Ibid.

CAPITULO V: El acto de imitación desleal y su diferenciación con el acto de confusión

1. Consideraciones sobre la diferencia entre el acto de confusión y el acto de imitación desleal en la regulación colombiana y española

La normativa colombiana no prevé de forma expresa y con claridad la diferencia entre los actos de confusión e imitación generadores de competencia desleal, salvo su enunciación en artículos diferentes, razón por la cual, se han generado interpretaciones erróneas al momento de formular las demandas de competencia desleal³⁶². Debido a ello, en la práctica jurídica y de litigio en Colombia, los apoderados y abogados han empezado a invocar todos los actos de competencia desleal que ejemplificativamente se mencionan en la Ley y, así mismo, apelan simultáneamente a la cláusula de prohibición general, generando un efecto negativo de congestión e imposibilidad de aplicar el principio de celeridad, en la medida en que la autoridad competente debe referirse a cada uno de los actos solicitados como pretensión, desestimando casi siempre, la mayoría de actos por no ser pertinentes al caso. Esta práctica es la manera como los abogados se aseguran que se evacúe el estudio de todos los actos, y así no pecar en la interpretación y en la posible indebida formulación de pretensiones, situación que no puede ser considerada como sana para el sistema judicial.

³⁶² Al respecto, BARONA VILAR, S., *Competencia Desleal*. 2ª Ed. Valencia: Tirant lo Blanch. 1999. p. 40. Menciona que en la mayoría de supuestos existe una interrelación entre la confusión, la imitación y el aprovechamiento de la reputación ajena, pues de un acto de confusión se puede presuponer la existencia de un acto de imitación y, a su vez, la imitación tiene finalidad de confundir, y la imitación y confusión suelen implicar el aprovechamiento de la reputación ajena.

Por lo anterior, es menester determinar los aspectos que permiten diferenciar el acto de imitación con el acto de confusión. Para ello en el presente capítulo se abordará la definición y alcance del acto de imitación y su diferencia con el acto de confusión a partir de los pronunciamientos de doctrina y las autoridades colombianas y españolas, esto con la finalidad de presentar posturas, que no siendo contrarias, reflejan la interpretación unívoca en los dos países.

En primer lugar, se encuentra que para la correcta interpretación del acto de confusión, de manera que se evite cualquier relación o duda respecto de la imitación como acto autónomo generador de competencia desleal, es preciso señalar que hoy ya ha quedado zanjada cualquier clase de incertidumbre o duda sobre el particular, toda vez que jurisprudencialmente en España, se ha concretado las diferencias entre uno y otro acto, al decidirse y reiterarse que la confusión aplica a los medios que identifican un producto (signos distintivos), mientras que la imitación por su parte, como acto independiente, se refiere a los productos o servicios de un tercero.

A tal efecto, mediante sentencia del Tribunal Supremo Español de 2007 se estableció con ponencia del Sr. D. Francisco Marín Castán, lo siguiente respecto a lo consagrado en la Ley de competencia desleal española sobre el acto de confusión y el acto de imitación:

“Por su parte la doctrina científica dominante asigna al artículo 6 las creaciones formales o signos distintivos y al artículo 11.2 las creaciones materiales, comprendiendo tanto los productos como las formas tridimensionales aunque éstas puedan ser registradas como marca. Este

*diferente ámbito de aplicación lo justifican los autores, además de por el antecedente que representó el Anteproyecto ya mencionado, por la regulación separada de los actos de confusión y de los actos de imitación; por la correspondencia, en el texto del artículo 6, entre nombres comerciales ("actividad"), marcas ("prestaciones") y rótulos de establecimiento ("establecimiento"); y sobre todo, porque la "inevitabilidad", contemplada por la Ley en el artículo 11.2 pero no en el 6, la cual debe entenderse como imposibilidad de que no se produzca el riesgo de asociación entre dos prestaciones, sólo puede predicarse de los productos y formas tridimensionales."*³⁶³

En el mismo sentido, el Tribunal Supremo de España, Sala I de lo Civil, en providencia del 20 de mayo de 2010, en interpretación de lo preceptuado en la Ley de competencia desleal, determinó que el acto de confusión es

³⁶³ En igual sentido, Tribunal Supremo Español de 2007 consideró: "(...) que no era aplicable al caso el artículo 6 de dicha Ley de Competencia Desleal porque la imitación imputada a la demandada no era de signos distintivos sino de la creación material, encuadrable en el artículo 11 de la misma Ley..." "mayores dificultades presenta, en cambio, la delimitación de los respectivos ámbitos de aplicación de los artículos 6 y 11.2, por su común inclusión de las "prestaciones" y porque la expresa referencia a los signos distintivos en el artículo 7 del Anteproyecto de Ley de Competencia Desleal (RCL 1991\71), antecedente inmediato del artículo 6 de la Ley de 1991, no pasó a este último, de suerte que el Anteproyecto, invocado por la doctrina científica dominante como uno de los argumentos para defender que el artículo 6 de la Ley sólo es aplicable a los signos distintivos, también podría ser determinante, como dato aisladamente considerado, para sostener lo contrario, con base precisamente en que aquella referencia expresa no se mantuvo en el texto que finalmente llegó a convertirse en ley."

"Sin embargo también en este punto debe compartirse el juicio del Tribunal sentenciador: de un lado, porque la comparación de la Ley con su anteproyecto no es el único argumento del sector dominante de la doctrina científica; y de otro, porque hay sentencias de esta Sala que autorizan la solución de la sentencia impugnada."

"Comenzando por esto último, la sentencia de 11 de mayo de 2004 (recurso núm. 1434/98 [RJ 2004\2731]) considera aplicable el artículo 6 a la presentación del producto y el artículo 11.2 a las características del producto mismo; la de 7 de julio de 2006 (recurso núm. 3401/99 [RJ 2006\5383]) señala que si lo denunciado no es la imitación del producto, sino la de su presentación en el mercado, el caso se sitúa bajo la influencia del artículo 6; y la sentencia de 7 de junio de 2000 (recurso núm. 2484/95 [RJ 2000\5097]) ya declaró que la imitación de unas camisas comercializadas bajo marca distinta se incardinaba "exactamente en los actos de imitación que califica el artículo 11 de la Ley de competencia desleal (RCL 1991\71)".

sustancialmente diferente al acto de imitación, en el sentido que el primero, se refiere a las creaciones formales y el segundo, a las creaciones materiales, al respecto mencionó el Tribunal:

*“En efecto, al identificar la norma el objeto de la confusión del consumidor con " la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos ", pone de manifiesto que se está refiriendo a los medios de identificación o presentación de la empresa, de las prestaciones o de los establecimientos de otro agente económico en el mercado, mientras que el artículo 11 , lo hace a la imitación de las iniciativas empresariales y de las prestaciones ajenas, entendidas éstas en el sentido de creaciones materiales - sentencias de 11 de mayo de 2.004 , 7 de julio de 2.006 , 4 de marzo de 2.010 -. Por ello hemos declarado en numerosas ocasiones que la confusión contemplada en el artículo 6 tiene por objeto las creaciones formales lanzadas al mercado, esto es, los instrumentos o medios que llevan hasta el consumidor información sobre la actividad, las prestaciones o los establecimientos de otro participante en aquel ámbito - sentencia de 23 de julio de 2.010 —”.*³⁶⁴

De igual manera, la Audiencia Provincial de Zaragoza en providencia No. 676 de 2010, en relación con la diferencia existente entre el acto de confusión y el acto de imitación, determinó lo siguiente:

“Como lo ha señalado doctrina y jurisprudencia, lo característico de los específicos actos de deslealtad invocados es que tienen por objeto o recaen en los signos distintivos en su más amplio sentido de instrumentos

³⁶⁴ Tribunal Supremo de España, Sala I de lo Civil, providencia del 20 de mayo de 2010.

o medios que llevan hasta el consumidor información sobre la actividad, las prestaciones o los establecimientos de otro participante en el mercado, a diferencia del supuesto contemplado en el art. 11 LCD³⁶⁵, en que la confusión recae sobre los productos o servicios, y bien protegen frente al riesgo de confusión, tanto en cuanto a la identidad en sí del productor o prestatario del servicios (sic) como en cuanto a la creencia en una inexistente vinculación empresarios (sic) o profesionales (art. 6 LCD)³⁶⁶, o bien amparan al competidor cuyo esfuerzo dio lugar a una reputación adquirida en el mercado por sus creaciones formales frente a todo aprovechamiento por otro de esa reputación así ganada”.³⁶⁷

Esta doctrina, según la cual el acto de confusión o riesgo de confusión generador de competencia desleal aplica solo cuando se ven involucradas creaciones formales, es decir, signos distintivos, y no creaciones materiales (productos), ha sido recogida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia en sus decisiones de carácter jurisdiccional en la materia, pese a que la normativa nacional al respecto no lo menciona ni de manera textual ni de forma tácita, máxime cuando los conceptos de la actividad, las prestaciones

³⁶⁵Al respecto, la Ley 3 de 1991, modificada por la Ley 29 de 2009 (BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2009) establece: “Actos de imitación. 1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley. 2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica. 3. Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado”.

³⁶⁶La Ley 3 de 1991, modificada por la Ley 29 de 2009 (BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2009) en su Artículo 6, establece: “Actos de confusión. Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica”.

³⁶⁷Providencia No. 676 de 2010. Audiencia Provincial de Zaragoza.

mercantiles o el establecimiento involucran en nuestro parecer no solo las creaciones formales, sino también las materiales, situación que, como se ha mencionado, crea situaciones confusas de interpretación que podrían llevar a la indebida invocación de pretensiones procesales en la respectiva demanda de competencia desleal, que eventualmente terminan con su desestimación.

En relación con lo anterior, se tiene que en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, también ha sostenido que el acto de confusión guarda relación con los signos distintivos y en general los elementos que permiten identificar el origen empresarial de un producto o servicio ofrecido en el mercado, es decir sobre aspectos o creaciones formales, al respecto señaló esta entidad:

“El objeto del acto desleal de confusión está constituido por los medios de identificación empresarial, esto es, los signos distintivos y, en general, los elementos que permitan establecer el origen empresarial de una determinada prestación mercantil y diferenciarla de otras ofertas que concurren al mercado, ejemplo de lo cual es la presentación de los empaques de un producto (creación formal).

Ahora bien, para la realización del acto de confusión es frecuente la reproducción de los elementos distintivos de un producto competidor, pues salta a la vista que la inevitable existencia de un riesgo de confusión o de aprovechamiento de la reputación ajena como consecuencia de un acto de imitación puede predicarse de productos o servicios en sí mismos (creaciones materiales), en razón a que la manera en que un producto se presenta en el mercado (los signos distintivos empleados, la presentación

del artículo o cualquier otra creación formal) es -en línea de principio- modificable para evitar que genere los aludidos efectos perjudiciales en aquel escenario . (...)

Sin embargo existe la regla general de libre imitación de productos o servicios que encuentra fundamento en que esa conducta, siempre que no esté acompañada de los elementos atributivos de deslealtad, es considerada pro-competitiva en la medida en que elimina -en lo posible y razonable- restricciones a la libre concurrencia, promueve la eficiencia del mercado, genera un ambiente competitivo que motiva a los diversos oferentes a innovar con el propósito de superar a sus competidores y, en consecuencia, brinda a los consumidores la posibilidad de elegir entre distintas ofertas de bienes y servicios en atención a cantidades, calidades y precios , efectos que obviamente no se pueden predicar de la reproducción de signos distintivos o de cualquier otro medio de identificación empresarial, dada la alta probabilidad de que este comportamiento, al contrario, dificulte la labor de diferenciación de las distintas ofertas disponibles en el mercado”³⁶⁸.

El acto de confusión, en tal sentido, goza de una autonomía propia e independiente, que por la naturaleza y objeto fenomenológico sobre el cual recae, –signos distintivos–, se diferencia del acto de imitación, por cuanto este acto, tiene como objeto de protección, las creaciones materiales sobre las cuales recae, en particular productos o prestaciones reales.

³⁶⁸ Sentencia No. 001 de 2011 de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, de 12 de enero de 2011, Expediente 04060765.

Al respecto, en sentencia 01 de 2006, la Superintendencia de industria y Comercio SIC definió los actos de imitación en los siguientes términos:

“Actos de imitación: bien la regla general establece que la imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, la misma tiene excepciones, cuando tal imitación es exacta y minuciosa, generando confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación, o comportando un aprovechamiento indebido de la reputación ajena, en estos eventos la imitación es considerada por la Ley 256 de 1996 como un acto de competencia desleal, de igual manera, se considera desleal la imitación sistemática, cuando ésta se encuentra encaminada a impedir u obstaculizar la afirmación de otro en el mercado.

En este orden de ideas, el contexto de la imitación que plantea la ley no se presenta cuando se aprecia en la prestación o en la iniciativa mercantil un alto grado de similitud, frente a las cualidades o características de la prestación o iniciativa que sirve de referente, sino también cuando la imitación, en vez de detenerse exclusivamente en tales características, se realiza con una intensidad o frecuencia marcada, que lo hace, dependiendo de las demás circunstancias, susceptible de ser reprimible por competencia desleal”³⁶⁹.

1.1 Pronunciamientos jurisprudenciales en España sobre la diferencia entre el acto de imitación desleal y el acto de confusión

³⁶⁹ Sentencia No. 01 de 2006 de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, de 4 de enero de 2006, Radicación No. 03081970.

1.1.1 Caso Kraft (Kraft Foods Global Brands LLC, Kraft Foods Galletas, S.A. y Kraft Biscuits Ibérica, S.L.) Vs Galletas Gullón S.A.³⁷⁰

Dos sociedades del grupo Kraft son titulares de las siguientes marcas: En primer lugar, Kraft Foods Global Brands LLC es titular de la marca comunitaria número. 8.566.176, concedida el día 22 de febrero de 2010, para productos de la clase 30 de la clasificación de Niza: *“café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias”*³⁷¹. Se trata de una marca tridimensional que representa la forma de una galleta redonda, tipo sándwich, dos galletas de color negro y una capa en medio de color blanco. En la superficie de la galleta se lee la denominación "Oreo", de otro lado la sociedad Kraft Foods Galletas, S.A. es titular de la marca española núm. 1.997.588, concedida en el año 1996 para galletas igualmente de la clase 30, representadas en una marca tridimensional que muestra una galleta tipo sándwich, dos galletas de color negro y una capa en medio de color blanco, sin que aparezca ninguna denominación en la superficie de la galleta.

Por otra parte, Galletas Gullón, S.A. es una compañía española que se dedica a la fabricación y comercialización de galletas. En concreto, comercializa unas galletas que denomina "Morenazos", que tienen forma redondeada, tipo sándwich, dos galletas de color negro y una capa intermedia de color blanco. En

³⁷⁰ Sentencia No. 450/2015 de 2 de septiembre de 2015. Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO.

³⁷¹ CLASIFICACIÓN DE NIZA - 11 edición, versión 2018. Disponible en : <http://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/20180101/hierarchy/class-30/pdf-download.pdf?lang=es&tab=hierarchy&viewMode=flat&dateInForce=20180101&classNumber=30> (Consultado por última vez el 10 de noviembre de 2018)

ese sentido, la sociedad Gullón fue demandada por tres sociedades del grupo Kraft (Kraft Foods Global Brands LLC, Kraft Foods Galletas, S.A. y Kraft Biscuits Ibérica, S.L.) Quienes fundamentaron la demanda en la concurrencia de acciones desleales por parte de la demandada con base en la comercialización que Gullón lleva a cabo, por medio de la cadena de distribución Lidl, de sus galletas "Morenazos", cuyo formato y envase son idénticos a las galletas Oreo de Kraft y por tanto, constituye un acto de confusión (art.6 LCD) y de aprovechamiento de la reputación ajena (art.12 LCD).

En primera instancia, el Juzgado mercantil consideró que el titular de la marca carece de exclusiva sobre el color negro de la galleta y sobre su forma redonda y tipo sándwich, pues tales características son habituales en el producto que se comercializa, a razón de que la forma de la galleta y su color hacen parte del propio producto. De tal forma que la exclusividad de la marcas de la demandante se limita a su específico troquelado, y en relación con ella lleva a cabo la comparación con la forma de la galleta "Morenazos". De esta comparación se concluye por parte del Juez, que el troquelado es diferente en ambos casos, y que por lo tanto no existe riesgo de confusión. Igualmente, respecto al envase de galletas Oreo, evidencia que pese a las similitudes con el envase empleado por Gullón para la comercialización de su galleta "Morenazos", no existe riesgo de confusión, en atención a la existencia de significativas diferencias, especialmente en la denominación del producto. En ese sentido, el Juez de lo mercantil entiende que no existe acto de competencia desleal teniendo en cuenta que no existe similitud entre este signo y la forma del producto de la galleta "Morenazos", más allá de los elementos carentes de distintividad.

Las sociedades demandantes recurrieron en apelación la sentencia del Juzgado mercantil, encontrando por parte de la Audiencia provincial las siguientes apreciaciones: Con relación a las marcas, la Audiencia señaló que *“en la marca de la actora hay un elemento denominativo absolutamente dominante, cual es la palabra Oreo. En el producto de la demandada no existe palabra alguna, ni siquiera un hueco central para ella. Los dibujos estampados en ambas caras de la galleta son también muy diferentes: en el caso de Oreo, un reborde rallado con “una pluralidad de figuras en relieve de diversa configuración y una elipse central que rodea la palabra Oreo; en la galleta Morenazos no hay borde rallado, no hay elipse central ni palabra alguna y el dibujo parece reproducir los pétalos de una flor”*³⁷² es decir, la similitud entre los signos enfrentados es inexistente, en lo que afecta a los elementos distintivos.

Sin embargo, varía su posición respecto de la sentencia, en relación con el envase o paquete en que comercializa Gullón sus galletas “Morenazos”, puesto que considera que dicho envase evoca la marca de la demandante, y con este acercamiento a la marca de la demandante la demandada se beneficia gratuitamente de su poder de atracción, de su reputación y del esfuerzo comercial en la creación y mantenimiento del signo. No obstante, la Audiencia considera necesario desestimar el recurso de apelación interpuesto, de acuerdo con el siguiente razonamiento: *“la Ley de Competencia Desleal no resulta aplicable cuando, como en el caso que nos ocupa, existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y éstos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva, quedando el ámbito de aplicación de la normativa represora de la deslealtad reducido a aquellos*

³⁷² Ibid.

extremos que no ampara la normativa específica, dado su carácter residual o complementario”³⁷³.

Ahora bien, las demandantes interpusieron recurso de casación frente a la sentencia que resolvió el recurso de apelación, señalando que la controversia, se ceñía específicamente al análisis de los actos de competencia desleal denunciados en la demanda respecto de la comercialización de las galletas Morenazos en un envase semejante al empleado por Kraft, con la limitación temporal a la que se refiere el recurso, esto es, los anteriores a la publicación de la concesión de la marca.

El Tribunal Supremo consideró en primer lugar, que respecto de los actos de competencia desleal denunciados, la comercialización de las galletas Morenazos en un envase semejante al empleado por Kraft, excluían el supuesto prohibido por el art. 11.2 LCD, en atención a que *“no se trata de un acto de imitación de la prestación, sino, en su caso, ante un supuesto prohibido por el art. 6 LCD, por tratarse de la forma en que se presenta el producto. Es del caso resaltar que los supuestos de los dos preceptos responden a perspectivas distintas, de un lado, el artículo 11 se refiere a la imitación de las creaciones materiales, características de los productos o prestaciones, en tanto que el artículo 6 alude a las creaciones formales, las formas de presentación, a los signos distintivos, los instrumentos o medios de identificación o información sobre las actividades, prestaciones o establecimientos”³⁷⁴.*

Es decir, en el caso en cuestión no es posible referirse a actos de imitación sino a actos de confusión, en ese sentido el Tribunal arguye:

³⁷³ Ibíd.

³⁷⁴ Ibíd.

“El riesgo de confusión en materia de marcas se determina comparando el registro tal como fue practicado con el uso infractor, pues, como se ha indicado, se protege un derecho subjetivo nacido de la concesión y en los límites de la misma. Mientras que para la competencia desleal es preciso confrontar los signos tal como son usados. Y, como lo que se protege es el funcionamiento del mercado, impidiendo que se pueda inducir a error al consumidor, se exige que el del perjudicado tenga una implantación suficiente para que pueda entenderse que generó en los destinatarios juicios de valor base de la confusión o el aprovechamiento”³⁷⁵.

Respecto a la confusión que pudo haberse causado entre los consumidores, es necesario resaltar que a pesar de que la configuración de ambos envases es semejante, por el tamaño, los colores empleados, la composición de las imágenes y la disposición de las denominaciones encima de las imágenes, ligeramente inclinadas y con el mismo tipo de letra, esta semejanza no resulta suficiente para que se genere riesgo de confusión, debido a que el paquete de Kraft incluye la denominación Oreo con una grafía y unas dimensiones que acaparan la distintividad del paquete, y el paquete de la demandada no contiene esta denominación sino otra que no guarda nada de relación con “Oreo”. El resultado es que, “aunque la forma de presentación del producto “Morenazos” guarde muchas semejanzas con la del producto de Oreo, el empleo de marcas distintas, en este caso, impide que se genere riesgo de confusión al consumidor que acude a comprar estos productos en un supermercado”³⁷⁶.

³⁷⁵ Ibid.

³⁷⁶ Sentencia No. 450/2015 de 2 de septiembre de 2015. Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO.

De este modo, el Tribunal concluye que el envase de la demandada no generaba riesgo de confusión respecto del empleado por la demandante, por lo que no se cumple el tipo del art. 6 LCD relativo a los actos de confusión. Finalmente, respecto a los actos de aprovechamiento de la reputación ajena contemplados en el artículo 12 LCD, es preciso advertir que “el empleo por la demandada de un envase para la comercialización de las galletas Morenazos similar, en su configuración, al de Oreo, pero sin que aparezca esta marca denominativa ni ninguna otras semejante, sino la propia de Morenazos, no constituye una conducta parasitaria apta para aprovecharse la demandada de la reputación de la demandante, porque los elementos reproducidos de forma semejante no condensan la reputación de Oreo”³⁷⁷. En consecuencia, el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por las sociedades demandantes y condena en costas a las recurrentes.

1.1.2 Caso Zure Leku S.L. Vs Nekar Vectorial S.L.³⁷⁸

Resuelve el Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por la empresa Nekar Vectorial S.L. contra la empresa Zure Leku S.L. con base en los siguientes hechos:

La entidad Zure Leku S.L. interpuso una demanda contra la entidad Nekar Vectorial S.L. con el fin de que se declarara que la empresa Nekar había incurrido en los ilícitos concurrenciales consistentes en actos de imitación desleal con aprovechamiento del esfuerzo ajeno, actos de violación de secretos a los que se

³⁷⁷ Ibid.

³⁷⁸ Sentencia N° 1629/2017 de 26 de abril de 2017. Tribunal Supremo, Sala de lo Civil. Ponente: RAFAEL SARAIZA JIMENA.

accede ilegítimamente a consecuencia de un acto de espionaje o procedimiento análogo y aprovechándose de una infracción contractual ajena, actos desleales por aprovechamiento en beneficio propio de una infracción contractual ajena y actos desleales por resultar objetivamente contrarios a las exigencias de buena fe. Todo lo anterior, en virtud de que la empresa demandada presuntamente cometió los ilícitos señalados en el período comprendido entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre de 2009, cuando diversos directivos, trabajadores y colaboradores de la empresa Nekar accedieron a la página web de acceso restringido de Zure Leku, utilizando las claves de acceso que Zure Leku había facilitado a un concejal de Tudela en el marco de una oferta comercial realizada al ayuntamiento de esa localidad. Como lo indica la actora el concejal presuntamente facilitó a la empresa Nekar, competidora de Zure Leku, tales claves.

En consecuencia, a partir del día 3 de noviembre de 2009 comenzaron a aparecer en la página web de Nekar planos de alto contraste visual de varias localidades, elaborados mediante la utilización de un sistema de alto contraste visual utilizado por Zure Leku en los planos en versión demo alojados en su web de acceso restringido. Es decir, Nekar copió las características técnicas de los planos creados por la empresa demandante. El sistema constituía un cambio para la visualización de planos en la web y aun no se encontraba totalmente desarrollado, razón por la cual la innovación se mantenía en secreto para lo cual, solo se podía acceder a la web en la que se insertaron tales planos mediante claves que se mantenían reservadas.

En primera medida, el Juzgado Mercantil solo estimó la comisión de actos concurrenciales contrarios a la buena fe por parte de la empresa Nekar a razón de que esta accedió a datos cuyo acceso estaba protegido para que empresas de la competencia no accedieran, valiéndose de la entrega de las claves por un concejal. No así, desestimó las pretensiones de declaración de actos de imitación desleal, actos de violación de secretos y el acto desleal de aprovechamiento en beneficio propio de una infracción contractual ajena.

Posteriormente, la empresa demandante y demandada presentaron recurso de apelación con el fin de que se estimara la sentencia plenamente y de otro lado para que se desestimara plenamente la demanda interpuesta. Ante lo cual, la Audiencia Provincial estimó sustancialmente el recurso de apelación de Zure Leku y declaró que Nekar había realizado actos de imitación desleal con aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, actos de violación de secretos y actos de aprovechamiento indebido de infracción contractual ajena.

Respecto a los actos de imitación con aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, la Audiencia argumentó que se habían producido toda vez que *“tras acceder a la página web restringida de Zure Leku mediante el uso de las claves que le facilitó el concejal de Tudela, la empresa Nekar copió las características técnicas novedosas de los planos de alto contraste visual ideados y creados por Zure Leku y los publicó inmediatamente en su página web. Posteriormente Nekar los presentó ante sus clientes como una novedad y de*

*esta forma se adelantó a su creadora, a la que no dio tiempo siquiera a hacerlos públicos*³⁷⁹.

Finalmente, la empresa Nekar formuló recurso de casación contra la sentencia, basado en dos motivos, principalmente, de un lado señaló que no hay cumplimiento de los requisitos del acto de imitación que se han señalado en la doctrina del Tribunal, y de otro, que no concurrieron los requisitos necesarios para que una imitación sea considerada desleal. Respecto a los motivos expuestos, el Tribunal consideró en primer lugar:

*“Que los hechos y valoraciones de naturaleza fáctica que se contienen en la sentencia de la Audiencia y le sirven para afirmar que existió un acto de imitación desleal con aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, los cuales consistieron, básicamente, en que los planos de alto contraste visual sobre los que versa el litigio, destinados a permitir su consulta por personas con deficiencias visuales, constituían una novedad ideada y creada por Zure Leku que Nekar conoció al entrar en la web restringida de esta y tomar conocimiento de las características de estos planos mediante las claves que le proporcionó un tercero sin permiso de Zure Leku. Nekar utilizó exactamente los mismos colores, de entre las varias combinaciones posibles, y, lo que es más relevante, la misma configuración gráfica al colocar cada color en los mismos lugares en que figuran en el plano elaborado por Zure Leku.”*³⁸⁰ En ese sentido, se muestra con claridad el cumplimiento de los requisitos exigidos por la jurisprudencia para que se configure el acto de imitación.

³⁷⁹ Ibíd.

³⁸⁰ Ibíd.

En relación con el segundo motivo que fundamentó el recurso, el Tribunal señaló, que a pesar de que la regla general es la libre imitabilidad de las prestaciones ajenas se deben evaluar las circunstancias en las cuales se llevó a cabo dicha imitación, y asimismo, que se debe verificar que exista un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno. En ese sentido, el Tribunal señaló;

“Toda imitación supone un cierto aprovechamiento del esfuerzo ajeno, y el principio de libre imitabilidad excluye que la imitación de la creación material ajena sea, per se, desleal. La deslealtad se justifica por el modo y la forma en que se llega a estar en condiciones de aprovechar esa prestación ajena objeto de imitación. Como resulta de la jurisprudencia que se ha expresado en ese sentido, para que se produzca el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno por la imitación de sus prestaciones, que concurra un ahorro o reducción significativa de costes de producción o comercialización más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado, y que no resulte justificada”³⁸¹.

Por tanto, en el caso objeto del recurso, las circunstancias concurrentes muestran con suficiente claridad que se dan los requisitos exigidos, al determinar que a partir del acceso que la empresa Nekar Vectorial realizó indebidamente en la página web de la demandante, se presentó como pionera de las innovaciones que evidenció respecto de la configuración gráfica de planos urbanos y en ese sentido, obtuvo una posición concurrencial ventajosa basada en el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno.

³⁸¹ Ibid.

Finalmente, se desestima el recurso de casación interpuesto por Nekar Vectorial S.L.

1.1.3 Caso L'OREAL S.A y L'OREAL división de productos gran público, S.A., Vs COTY ASTOR, S.A.³⁸²

Las empresas L'Oreal, S.A. y L'Oreal División Productos Gran Público, S.A., interpusieron demanda ante el Juzgado Mercantil en contra de la entidad Cotyastor, S.A. en razón a “los actos de creación y comercialización de unos productos del sector de la cosmética por la empresa Cotyastor a la que se imputa el ilícito concurrencial de imitación con aprovechamiento de esfuerzo ajeno respecto de los productos de las empresas demandantes, y subsidiariamente, la conducta desleal contraria a la buena fe objetiva prevista en el art. 5º de la misma LCD”³⁸³.

En primer lugar, la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil desestimó la demanda y absolvió a la entidad demandada, señalando que a pesar, de que cuatro de los siete productos objeto del pleito fueron imitados, no se configura la existencia de un riesgo de asociación o un aprovechamiento indebido de la reputación de L'Oreal. Posteriormente, la sentencia fue recurrida en apelación por las entidades demandantes, siendo desestimado el recurso por parte la Audiencia Provincial.

³⁸² Sentencia Nº 792/2011 de 16 de noviembre de 2011. Tribunal Supremo, Sala de lo Civil. Ponente: JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ.

³⁸³ *Ibíd.*

Por las entidades L'OREAL, S.A. y L'OREAL DIVISION DE PRODUCTOS GRAN PUBLICO, S.A. se interpuso recurso de casación con base en los siguientes motivos, de un lado se denuncia la infracción del art. 11.2 de la LCD señalándose por la parte recurrente la doctrina científica y jurisprudencia “que resuelven la cuestión sobre la interpretación de dicho artículo, y concretamente de los requisitos que determinan la existencia del aprovechamiento del esfuerzo ajeno en el acto de imitación”³⁸⁴. Sin embargo, este motivo fue desestimado por el Tribunal toda vez que la recurrente señaló con carácter principal la acción correspondiente “al ilícito concurrencial del artículo 11 LCD relativo a los actos de imitación, más no ejercitó la relativa a actos de confusión del art. 6º LCD”³⁸⁵. Asimismo el Tribunal señaló importantes diferencias entre cada uno de estos ilícitos, en los siguientes términos:

“Los supuestos de los dos preceptos, responden a perspectivas distintas, pues el art. 11 se refiere a la imitación de las creaciones materiales, características de los productos o prestaciones, en tanto el art. 6º alude a las creaciones formales, las formas de presentación, a los signos distintivos, los instrumentos o medios de identificación o información sobre las actividades, prestaciones o establecimientos”.

En ese sentido, la imitación debe centrarse exclusivamente en el análisis de los productos, su “*naturaleza, composición y prestaciones de cada uno de ellos*”³⁸⁶.

³⁸⁴ Ibíd.

³⁸⁵ Ibíd.

³⁸⁶ Ibíd.

El Tribunal destaca jurisprudencia anterior mediante la cual define la imitación como *“la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, que incide sobre lo que se denomina “singularidad competitiva” o “peculiaridad concurrencial” que puede identificarse por un componente o por varios elementos”*³⁸⁷. Por ello, al faltar el presupuesto básico de la imitación en el caso en cuestión, se excluye cualquier posibilidad de estimación del ilícito del art. 11.2 de la LCD.

De otro lado, señala la sentencia: *“La conducta de la demandante no se encuadra dentro de las tres excepciones al principio de libre imitación y debe considerarse lícita y amparada por el mismo, siempre y cuando no vaya acompañada de ninguna otra conducta que por sí sea desleal a efectos concurrenciales, que no es el presente caso si la conducta está expresamente permitida por la Ley no puede considerarse contraria a las exigencias de la buena fe, sin perjuicio de que constituya una práctica incómoda para la actora”*³⁸⁸.

Asimismo, el Tribunal argumenta que *“no está justificado acudir a la cláusula general de competencia desleal cuando el modelo de conducta ha alcanzado ya una realidad positiva, al haberla incorporado el legislador a una norma jurídica reguladora del comportamiento activo o omisivo de que se trate. En este sentido la doctrina jurisprudencial relativa a la interpretación y aplicación de la cláusula general del art. 5º LCD ha contemplado que esta norma no puede ser utilizada para combatir conductas que están tipificadas en particular en otras disposiciones o para calificar conductas que superen el control de legalidad a la*

³⁸⁷ Ibid.

³⁸⁸ Ibid.

*luz de preceptos de la propia Ley que fueron específicamente redactados para reprimir aquellas que pertenecen a su misma clase*³⁸⁹.

Finalmente, concluye que el planteamiento de la actora “adolece en su fundamentación de falta de consistencia porque concluye que la actitud de la demandada es parasitaria y de mala fe, sin que haya más base para el juicio jurisdiccional que las afirmaciones de la parte recurrente, que por sí solas no puede servir de sustento para apreciar la realidad de los hechos que invoca como soporte de su pretensión”³⁹⁰.

1.2 Pronunciamientos jurisprudenciales sobre la diferencia entre el acto de imitación desleal y el acto de confusión en Colombia

A continuación se presentarán una serie de pronunciamientos jurisprudenciales, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio Colombiana –SIC-, en los que se exponen una serie de casos que denotan gran importancia no sólo por la presentación de elementos que ayudan a comprender el fenómeno de la competencia desleal, en relación con los actos de confusión e imitación, sino porque evidencian que las decisiones no están fundamentadas exclusivamente en el análisis de la existencia o presencia de la mala fe en el actuar, aplicándose irrestrictamente los requisitos para que el acto sea catalogado como tal.

En el caso NIKA EDITORIALS.A. - EDITORIAL EDUCATIVA KINGKOLOR S.A la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC- en

³⁸⁹ Ibid.

³⁹⁰ Ibid.

Sentencia No. 0024 de 2011, frente al acto desleal de imitación por la “elaboración y comercialización de un producto en cuya identificación se utiliza la marca de un competidor, con posterioridad al conocimiento de la titularidad del signo que aquél ostenta”³⁹¹. En dicho pronunciamiento la SIC hizo distinción entre las características del acto de imitación y del acto de confusión, al respecto señaló:

“De conformidad con los artículos 10° y 14 de la Ley 256 de 1996 y con lo que han dejado establecido la jurisprudencia y la doctrina especializada, el acto desleal de imitación se proyecta sobre las prestaciones mercantiles y las iniciativas empresariales ajenas, es decir, sobre el producto o servicio en sí mismo, que corresponde a las creaciones que, encaminadas a satisfacer una necesidad técnica o estética, constituyen la propia prestación (creación material); mientras que el objeto del acto desleal de confusión está constituido por los medios de identificación empresarial, esto es, los signos distintivos y, en general, los elementos que permitan establecer el origen empresarial de una determinada prestación mercantil y diferenciarla de otras ofertas que concurren al mercado, ejemplo de lo cual es la presentación de los empaques de un producto (creación formal)”³⁹²

Razón por la cual:

“Salta a la vista que la inevitable existencia de un riesgo de confusión o de aprovechamiento de la reputación ajena como consecuencia de un acto de imitación únicamente puede predicarse de productos o servicios en sí

³⁹¹ Sentencia No. 0024 de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, de 29 de abril de 2011, Expediente No.: 08094627.

³⁹² *Ibíd.*

mismos (creaciones materiales), pues la manera en que un producto se presenta en el mercado (los signos distintivos empleados, la presentación del artículo o cualquier otra creación formal) es -en línea de principio- modificable para evitar que genere los aludidos efectos perjudiciales en aquel escenario”³⁹³.

Luego entonces frente al acto de imitación dentro del caso en concreto, la SIC determinó:

“Es claro que no se configuró el acto desleal de imitación porque, aun cuando Editorial Educativa Kingkolor S.A. reprodujo la marca de la actora en el producto “Dictionary Tower Chicago Illustrated”, esa circunstancia por sí sola no conlleva a la configuración de la comentada conducta, en tanto que no se dirigió sobre los productos en cuestión (prestaciones mercantiles), sino sobre medios formales de identificación (signos distintivos), razón por la cual se impone colegir, además, que tampoco se presentó una imitación sistemática, pues a falta de la configuración de dicho elemento típico, es imposible tener por acreditado esa especial clase de imitación”³⁹⁴.

En mismo sentido, se hizo referencia a las diferencias entre los dos tipos de actos desleales, en el caso Alumbra Asesores Ltda - Ernst & Young Ltda. Y Ernst & Young Audit Ltda., cuya controversia surge por la inclusión del haz de luz en la imagen corporativa de las sociedades demandadas. La Superintendencia de Industria y Comercio –SIC- en Sentencia No. 028 de 2011, frente al acto desleal de imitación por *“la utilización posterior de algunos de los*

³⁹³ Ibíd.

³⁹⁴ Ibíd.

*elementos que componen las marcas figurativas de otra empresa por parte de una competidora atendiendo el hecho de que la empresa demandada goza de prestigio y tradición internacional*³⁹⁵, expuso:

*“Mientras que el objeto del acto desleal de confusión está constituido por los medios de identificación empresarial, esto es, los signos distintivos y, en general, los elementos que permitan establecer el origen empresarial de una determinada prestación mercantil y diferenciarla de otras ofertas que concurren al mercado, ejemplo de lo cual es la presentación de los empaques de un producto (creación formal), el objeto del acto desleal de imitación se proyecta sobre las prestaciones mercantiles y las iniciativas empresariales ajenas, es decir, sobre el producto o servicio en sí mismo, que corresponde a las creaciones que, encaminadas a satisfacer una necesidad técnica o estética, constituyen la propia prestación (creación material)”*³⁹⁶.

Así entonces:

“Al asunto en análisis, es claro que no se configuró el acto desleal de imitación porque, así Ernst & Young Ltda. Y Ernst & Young Audit Ltda. Hubieran reproducido los elementos distintivos de la presentación de sus empresas, esa circunstancia no habría conllevado la configuración de la comentada conducta porque no se dirigió sobre los servicios en cuestión (prestaciones mercantiles), sino sobre medios formales de identificación, razón por la cual se impone colegir, además, que tampoco se presentó una

³⁹⁵ Sentencia No. 028 de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, de 17 de mayo de 2011, Radicación No. 08113840.

³⁹⁶ *Ibíd.*

imitación sistemática, pues a falta de la configuración de dicho elemento típico, es imposible tener por acreditado esa especial clase de imitación”³⁹⁷.

Finalmente, el Despacho concluyó que *“las demandadas no se valieron del reconocimiento del que gozaba Alumbra Asesores S.A. en el mercado colombiano, sino que por el contrario, su reconocimiento está dado por la vinculación a la organización multinacional Ernst & Young Global Limited, haciendo parte de más de 140 firmas asociadas reunidas en cinco áreas geográficas en el mundo”³⁹⁸.*

En el caso Cotraserca - Daniel García Abril la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC- en Sentencia No. 592³⁹⁹, frente al acto desleal de imitación por la constitución de una persona jurídica por parte del representante legal de otra, cuyos objetos sociales resultan similares señaló:

“La imitación prohibida a la luz del artículo 14 de la Ley 256 de 1996, se refiere a las prestaciones mercantiles o a las iniciativas empresariales, en ningún caso, se refiere a la reproducción de los estatutos sociales de una u otra compañía, pues lo que se protege en esta materia es la concurrencia al mercado, esto es, la externalización de las conductas, en este caso de aquellas tendientes a imitar prestaciones mercantiles y no los estatutos sociales que, evidentemente, no hacen parte de las prestaciones mercantiles ofrecidas por un empresario, sino que simplemente pueden ser considerados como la enunciación al público de la capacidad de la persona

³⁹⁷ Ibid.

³⁹⁸ Ibid.

³⁹⁹ Sentencia No. 592. de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, de 20 de septiembre de 2011. Expediente: 06086230.

*jurídica de que se trata. En adición, la existencia de objetos sociales similares en el mercado, constituye una manifestación del derecho a la libre empresa, elevado a rango Constitucional en el artículo 333 de la Carta Magna*⁴⁰⁰.

Y reiteró, frente a la aplicación de la cláusula de prohibición especial, lo siguiente:

*“Si bien tiene como función el ser un principio informador y un elemento de interpretación de todo el sistema de normas prohibitivas de la deslealtad en la competencia, es una verdadera norma a partir de la cual se derivan deberes específicos y que está destinada a abarcar conductas desleales que no puedan enmarcarse dentro de los tipos específicos contemplados en los artículos 8 a 19 de la citada Ley 256, razón por la que la evocación del artículo 7 no resulta viable cuando los tipos alegados no se configuraron por ausencia de prueba, razón por la que tampoco es posible acoger las pretensiones con base en la comentada cláusula general”*⁴⁰¹.

En el caso Disa S.A - Invercardenas S.A., Industria Colombiana de Féculas S.A., Industrias la Victoria S.A., Organización Cárdenas S.A. cuya controversia gira en torno a las presentaciones de los productos “fécula de maíz”, “mezcla para preparar buñuelos”, “natilla” y “natilla arequipe” de los demandados, comercializados en el mismo mercado y en un momento posterior, los cuales incorporaban elementos comunes relacionados con colores, letras y elementos gráficos de los productos de los demandantes, la SIC en Sentencia N° 006 de Febrero 28 de 2011, frente a este posible acto desleal de confusión indicó:

⁴⁰⁰ Ibíd.

⁴⁰¹ Ibíd.

“Sobre el particular, desde ya apuntase que el extremo demandante no demostró que con ocasión del empleo de las presentaciones de los productos “fécula de maíz”, “mezcla para buñuelos”, “mezcla para natilla” y “mezcla para natilla arequipe”, identificados con el signo “De La Abuela”, se incurriera en el acto desleal de imitación, en tanto que una confrontación de los productos en cuestión evidencia que no existió una reproducción exacta y minuciosa de los elementos del empaque de la demandante, aunque si se usaron unas imágenes y figuras comunes y similares que habida consideración de su condición de elementos genéricos, no resultan susceptibles de apropiación exclusiva, por lo que se excluyen la acreditación el acto desleal en comento. Así las cosas, la imitación aducida por la demandante más bien luce como el empleo de rasgos de necesario uso por parte de un empresario dedicado al mismo ramo de negocios, como la evocación de buñuelos preparados, verbigracia, para referirse al resultado final del producto ofrecido al público”⁴⁰².

Toda vez que:

“Reza la norma: “La imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por la ley. No obstante, la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. La inevitable existencia de los indicados riesgos de confusión o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la

⁴⁰² Sentencia No. 006 de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 28 de febrero de 2011. Expediente: 03040611.

deslealtad de la práctica. También se considerará desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculice su afirmación en el mercado y exceda de lo que según las circunstancias, pueda reputarse como una respuesta natural del mercado.

*Refiere la norma a dos tipos de imitación a saber: i) la exacta y minuciosa y ii) la sistemática*⁴⁰³.

A partir de lo que ha definido como la buena fe comercial, es decir:

*“la convicción, predicada de quien interviene en el mercado, de estar actuando honestamente, con honradez y lealtad en el desarrollo y cumplimiento de los negocios, o como la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones, que les permite obrar con la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la Ley, e implica ajustar totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento jurídico*⁴⁰⁴.

Concluye el caso aclarando que:

“Dentro del concepto del acto desleal en análisis se incluyen tanto los casos en los que “el consumidor, al adquirir un producto, piensa que está adquiriendo otro” (confusión directa), como aquellos en los que se presenta el denominado riesgo de asociación, que se produce cuando el consumidor reconoce la diferencia entre los productos o servicios de que se trate y su distinto origen empresarial, “pero de algún modo se le ha llevado a pensar

⁴⁰³ Ibíd.

⁴⁰⁴ Ibíd.

*que existe una relación entre ambas [empresas], ya sean vínculos comerciales, pertenencia al mismo grupo empresarial, etc." (Confusión indirecta). Es del caso resaltar que las dos circunstancias comentadas tienen una trascendental relevancia en la libre decisión de mercado que se debe garantizar al consumidor, en tanto que este último "puede perfectamente preferir un producto a otro sólo por la confianza que le reporta la marca o la empresa vendedora, a la que asocia un determinado status de calidad o prestigio y que hace que incluso esté dispuesto a pagar un precio superior al del resto de productos"*⁴⁰⁵.

En el caso Nestlé de Colombia S.A. - Quala S.A cuya controversia se generó por la fabricación y comercialización de los productos alimenticios "Doña Gallina Mi Color", "Trisustancia" y "Triple de Ricostilla", mediante la reproducción de los elementos distintivos de la presentación de los caldos "Ricolor" y "Tricarne" de Nestlé, la SIC en Sentencia N° 001/2011 frente a este posible acto desleal de imitación indicó:

"En primer lugar es del caso resaltar que la regla general de libre imitación de productos o servicios encuentra fundamento en que esa conducta, siempre que no esté acompañada de los elementos atributivos de deslealtad, es considerada de pro-competitiva en la medida en que elimina - en lo posible y razonable- restricciones a la libre competencia, promueve la eficiencia del mercado, genera un ambiente competitivo que motiva a los diversos oferentes a innovar con el propósito de superar a sus competidores y, en consecuencia, brinda a los consumidores la posibilidad

⁴⁰⁵ Ibid.

de elegir entre distintas ofertas de bienes y servicios en atención a cantidades, calidades y precios , efectos que obviamente no se pueden predicar de la reproducción de signos distintivos o de cualquier otro medio de identificación empresarial, dada la alta probabilidad de que este comportamiento, al contrario, dificulte la labor de diferenciación de las distintas ofertas disponibles en el mercado.

En segundo lugar, salta a la vista que la inevitable existencia de un riesgo de confusión o de aprovechamiento de la reputación ajena como consecuencia de un acto de imitación únicamente puede predicarse de productos o servicios en sí mismos (creaciones materiales), pues la manera en que un producto se presenta en el mercado (los signos distintivos empleados, la presentación del artículo o cualquier otra creación formal) es -en línea de principio- modificable para evitar que genere los aludidos efectos perjudiciales en aquel escenario.

Aplicando las anteriores consideraciones de carácter teórico al asunto en análisis, es claro que no se configuró el acto desleal de imitación porque, así Quala S.A. hubiera reproducido los elementos distintivos de la presentación de los productos "Ricolor" y "Tricarne", esa circunstancia no habría conllevado la configuración de la comentada conducta porque no se dirigió sobre los productos en cuestión (prestaciones mercantiles), sino sobre medios formales de identificación, razón por la cual se impone colegir, además, que tampoco se presentó una imitación sistemática, pues

a falta de la configuración de dicho elemento típico, es imposible tener por acreditado esa especial clase de imitación”⁴⁰⁶.

Basado en que:

“de conformidad con los artículos 10 y 14 de la Ley 256 de 1996 y con lo que han dejado establecido la jurisprudencia y la doctrina especializada , el acto desleal de imitación se proyecta sobre las prestaciones mercantiles y las iniciativas empresariales ajenas, es decir, sobre el producto o servicio en sí mismo, que corresponde a las creaciones que, encaminadas a satisfacer una necesidad técnica o estética, constituyen la propia prestación (creación material); mientras que el objeto del acto desleal de confusión está constituido por los medios de identificación empresarial, esto es, los signos distintivos y, en general, los elementos que permitan establecer el origen empresarial de una determinada prestación mercantil y diferenciarla de otras ofertas que concurren al mercado, ejemplo de lo cual es la presentación de los empaques de un producto (creación formal) .

La conclusión anterior es evidente, pues además del claro mandato normativo, el contundente desarrollo jurisprudencial y doctrinal del mismo, sólo así es posible explicar dos aspectos paradigmáticos en la regulación del acto de imitación: por un lado, la libre imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales como regla general y, por el otro, la inevitabilidad como circunstancia excluyente de la deslealtad de un comportamiento de imitación”⁴⁰⁷.

⁴⁰⁶ Sentencia No. 001/2011 de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 12 de enero de 2011 Expediente 04060765.

⁴⁰⁷ Ibid.

Y para ello definió que:

“El acto desleal de imitación se proyecta sobre las prestaciones mercantiles y las iniciativas empresariales ajenas, es decir, sobre el producto o servicio en sí mismo, que corresponde a las creaciones que, encaminadas a satisfacer una necesidad técnica o estética, constituyen la propia prestación (creación material); mientras que el objeto del acto desleal de confusión está constituido por los medios de identificación empresarial, esto es, los signos distintivos y, en general, los elementos que permitan establecer el origen empresarial de una determinada prestación mercantil y diferenciarla de otras ofertas que concurren al mercado, ejemplo de lo cual es la presentación de los empaques de un producto (creación formal)”⁴⁰⁸.

Así entonces concluyó:

“es claro que la difusión de publicidad del caldo "Trisustancia" mediante la reproducción de los elementos característicos de la presentación del caldo "Tricarne" es una conducta que tiene la potencialidad real de crear confusión directa respecto de tales productos, esto es, de generar en el consumidor la idea de que el caldo de tres carnes publicitado ("Trisustancia") es el mismo que ya se encontraba en el mercado ("Tricarne"), lo que se explica porque se trata del mismo tipo de productos (caldos de tres carnes), publicitados a través de los mismos o similares medios (televisión), comercializados mediante canales idénticos (supermercados y tiendas) y dirigidos al mismo tipo de consumidor, a lo que vale agregar que la adquisición de aquellos artículos no supone un especial

⁴⁰⁸ Ibid.

*grado de atención por parte del comprador. Por lo anterior, salta a la vista que en este caso se configuró el acto desleal de confusión, aunque debe resaltarse que no se demostró que el comentado efecto perjudicial se hubiera materializado efectivamente, como quiera que, según se explicó con antelación, el caldo "Trisustancia" con la presentación que reprodujo la del caldo de Nestlé de Colombia S.A. nunca tuvo presencia en el mercado (núm. 2.1.2., lit. f.)"*⁴⁰⁹.

Para establecer una mayor diferenciación entre los dos tipos de conductas desleales se abordará el acto de imitación a partir de la regulación en Colombia y España, así como de los pronunciamientos jurisprudenciales y doctrinales sobre esta conducta, para distinguir su naturaleza, elementos y categorías.

2. Objeto del acto de imitación desleal en Colombia y España

En España, el artículo 11 LCDE⁴¹⁰, que se refiere al acto de imitación ha estableciendo que las prestaciones e iniciativas empresariales son libremente imitables, siempre y cuando no tengan o estén protegidas por un derecho de

⁴⁰⁹ *Ibíd.*

⁴¹⁰ El artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal Española, se modificó por el art. 1.9 de la Ley 29 de 2009, de 30 de diciembre (BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2009) incluyendo el concepto de profesional en la norma: "1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o *profesionales* ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley. 2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica. 3. Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o *profesionales* de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado".

exclusividad, como sucede en el caso del registro que se otorga en materia de propiedad industrial.

En igual sentido, en Colombia, el Artículo 14 de la Ley 256 de 1996, dispone lo siguiente:

“Actos de imitación. La imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por la ley. No obstante, la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

La inevitable existencia de los indicados riesgos de confusión o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica. También se considerará desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculice su afirmación en el mercado y exceda de lo que según las circunstancias, pueda reputarse como una respuesta natural del mercado”⁴¹¹.

Tal como lo establece el artículo precedente, las imitaciones sobre iniciativas de terceros que no están protegidas por la ley, son susceptibles de imitación dentro del instituto de la libre competencia; así mismo se puede decir que algunos bienes de propiedad industrial están protegidos por la ley y no se

⁴¹¹ Artículo 14 de la Ley 256 de 1996

pueden imitar, porque los titulares de los mismos, gozan del derecho de exclusiva, tal como ocurre con las patentes de invención.

“De tal manera, los participantes del mercado están autorizados para copiar iniciativas de otro, sin que lo anterior tenga consecuencias desde el punto de vista comercial para quien imita⁴¹². Ahora bien, la regla general tiene una excepción legal, según la cual, se otorga un trato especial a los derechos o prestaciones sobre las cuales se tiene un amparo en la ley. De esta manera, atendiendo a la existencia de intangibles sobre los cuales nuestras normas de

⁴¹² Al respecto, cabe hacer mención de lo considerado por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia de diciembre 19 de 2005, frente al acto de imitación en relación con la expiración de los derechos de exclusividad derivados de la propiedad industrial, dentro del caso Eduardo Londoño E Hijos Sucesores Ltda. “Eduardoño” Contra Nicolas Bolivar Guerrero Estupiñan, en donde se analizó la conducta de producir y comercializar en el mercado nacional botes acuáticos similares a los modelos de Eduardoño, cuando los derechos de exclusividad derivados de la propiedad industrial de la sociedad demandante habían expirado, al respecto la Corte consideró:

“El examen que en esta providencia se emprende, tiene como supuesto, dadas las particularidades del caso, que el objeto de la imitación en cuestión es una creación material, vale decir, una prestación encaminada resolver o mejorar la satisfacción de una necesidad o una fruición de los consumidores. Como es sabido, a las creaciones materiales se oponen las creaciones formales, que están enderezadas no a la satisfacción de necesidades técnicas o estéticas de las personas, sino a diferenciar, mediante los signos distintivos pertinentes, las distintas ofertas de quienes concurren al mercado.

Hecha la anterior precisión, considera la Corte, que ni en la reglamentación de los artículos 75 a 77 del Código de Comercio, ni, mucho menos, en la prevista en la ley 256 de 1996 (que como ya quedara dicho asienta como principio, con las salvedades pertinentes, el de la libertad de imitar), la imitación de las creaciones de los competidores genera per se un acto de competencia desleal. Por supuesto que no existe mandato legal alguno que contenga de manera explícita semejante prescripción, ni ella tampoco está implícita en el ordenamiento.

Por consiguiente, cuando no existen, o han expirado, derechos de exclusividad derivados de la propiedad industrial - y esta premisa es particularmente trascendente-, no es posible prohibir, meramente por ser tal, la imitación de una prestación mercantil, habida cuenta que, de un lado, se tornaría inútil la regulación relativa a la concesión de los derechos de exclusividad, que suele ser de carácter temporal y restrictiva en la materia, para dar cabida, por vía de una supuesta prohibición derivada de los supuestos mandatos de competencia desleal, a una protección superlativa y perpetua, con la concerniente formación de monopolios no sólo no amparados por la ley, sino, en principio, repudiados por ella, amén que se vulneraría la reglamentación de los derechos de exclusividad inherentes a la propiedad industrial en la medida en que por la senda de una hipotética proscripción de la competencia desleal se podría obtener la protección de creaciones que son dominio público por carecer de los requisitos exigidos por esa normatividad (v. gr., los relativos a la novedad de la creación o a la actividad inventiva del autor, etc.), sin olvidar que se pondría en entredicho la seguridad jurídica, toda vez que los competidores no sabrían a qué atenerse pues la regla en el punto es que una creación puede ser libremente imitada a menos que goce de un derecho de exclusividad.

Otro tanto hay que decir si el derecho de exclusividad existió pero caducó, pues en tal caso, al prohibir tajantemente su imitación, se estaría extendiendo de manera indebida e ilimitada el plazo de protección propio del derecho de propiedad industrial derivado de un derecho de exclusiva”.

propiedad industrial han otorgado derechos exclusivos de uso, el régimen de competencia desleal reprocha tomar como referencia un derecho que se encuentra en titularidad de otro. Cabe recalcar que la imitación desleal no agrupa la copia idéntica de un signo distintivo con otro, pues esa situación se adecuaría a la presunta explotación de la reputación ajena⁴¹³". En conclusión, en Colombia es de manera general permitida la imitación, pero si se trata de la imitación de prestaciones amparadas por la ley, si se castiga como desleal la conducta.

No obstante lo anterior, surge una pregunta consecuente ¿todos los bienes protegidos por la propiedad industrial estarán dentro de la salvedad que presenta la norma?, es decir, ¿la norma excluye a los signos distintivos y concretamente a las marcas de la posibilidad de imitación? o dicho de otra manera ¿la norma se está refiriendo igualmente a las marcas?

Siguiendo la interpretación que se ha dado por la Superintendencia de Industria y Comercio en múltiples sentencias, el acto de imitación recae sobre creaciones materiales, y no formales, es decir, sobre el producto o servicio en sí, y no sobre los signos distintivos, por lo tanto, debe tenerse que la norma excluye de la posibilidad de imitación lícita a las creaciones materiales –productos- protegidos por la ley, tal como en el caso de las patentes, excluyendo de esta interpretación cualquier clase de signo distintivo, por obedecer estos a creaciones formales.

Cabe precisar que, en principio, no todas las imitaciones son posibles o permitidas, así se esté hablando de creaciones no protegidas por la ley. Tal es

⁴¹³ VELANDIA, M., COMPETENCIA DESLEAL Y SIGNOS DISTINTIVOS en Boletín Latinoamericano de Competencia. Disponible en : http://ec.europa.eu/competition/publications/blc/boletin_17_1.pdf (Consultado por última vez el 22 de agosto de 2018)

el caso de las imitaciones exactas y minuciosas, las cuales se presentan cuando en el mercado crean confusión en el público acerca de la procedencia empresarial, siendo llamada esta clase de imitación servil, pues conlleva a un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Igualmente la imitación sistemática será considerada desleal cuando la misma trate de obstaculizar o impedir la afirmación o afianzamiento en el mercado de un competidor, empero, de todas maneras se considerará que no es desleal el acto de imitación o aprovechamiento de la reputación ajena, cuando la confusión se presente de forma inevitable debido a los factores que intervienen en el mercado, presentándose de manera natural.

Por su parte la jurisprudencia colombiana ha alimentado este concepto, su alcance en la actividad comercial y los supuestos de configuración como acto desleal; así, en primer lugar señala que el *“contexto de la imitación que plantea la ley no se presenta sólo cuando se aprecia en la prestación o en la iniciativa mercantil un alto grado de similitud, frente a las cualidades o características de la prestación o iniciativa que sirve de referente, sino también cuando la imitación, en vez de detenerse exclusivamente en tales características, se realiza con una intensidad o frecuencia marcada, que lo hace, dependiendo de las demás circunstancias, susceptible de ser reprimible por competencia desleal”*⁴¹⁴.

En segundo lugar explica que “el acto desleal de imitación se proyecta sobre las prestaciones mercantiles y las iniciativas empresariales ajenas, es decir, sobre el producto o servicio en sí mismo, que corresponde a las creaciones que, encaminadas a satisfacer una necesidad técnica o estética, constituyen la

⁴¹⁴ Sentencia N° 001 de 2006 de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, de 4 de enero de 2006, Radicación No. 03081970.

propia prestación (creación material)”⁴¹⁵ ; dicho de otra forma, el objeto sobre la cual recae la imitación es “una creación material, una prestación encaminada a resolver o mejorar la satisfacción de una necesidad o una fruición de los consumidores”⁴¹⁶.

En tercer lugar, indica la jurisprudencia que se protege con el acto desleal de imitación “la concurrencia al mercado, esto es, la externalización de las conductas, en este caso de aquellas tendientes a imitar prestaciones mercantiles”⁴¹⁷, pues, “un acto de imitación únicamente puede predicarse de productos o servicios en sí mismos (creaciones materiales), y no de la manera en que un producto se presenta en el mercado (los signos distintivos empleados, la presentación del artículo o cualquier otra creación formal), ya que es -en línea de principio- modificable para evitar que genere los aludidos efectos perjudiciales en aquel escenario”⁴¹⁸.

En cuarto lugar expone la jurisprudencia que: “ni en la reglamentación de los artículos 75 a 77 del Código de Comercio, ni, mucho menos, en la prevista en la Ley 256 de 1996 (que asienta como principio, con las salvedades pertinentes, el de la libertad de imitar), la imitación de las creaciones de los competidores genera *per se* un acto de competencia desleal. En efecto, si bien es cierto que la aludida regulación de la materia en el Código mercantil está notoriamente inspirada en una concepción “corporativa” o “profesional” de la

⁴¹⁵ Sentencia N°001/2011 de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, de 12 de enero de 2001. Expediente 04060765.

⁴¹⁶ Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 19 de diciembre de 2005. Expediente 4018.

⁴¹⁷ Sentencia No. 592. de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, de 20 de septiembre de 2011. Expediente: 06086230.

⁴¹⁸ Sentencia No. 0024 de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, de 29 de abril de 2011. Expediente No. 08094627.

competencia desleal, particularmente inclinada por ende, a la protección del competidor (que al tenor de esa codificación debía ser comerciante) y de su trabajo y sus creaciones, no es menos cierto que, como ya se dijera, la Constitución de 1991 con los criterios ya reseñados, le infundió un nuevo espíritu a esa normatividad, poniéndola más a tono con una concepción “social” de la competencia, modelo conforme al cual cobran particular relevancia el derecho a competir, la eliminación *–en lo posible–* de las restricciones a la libre concurrencia, la protección de la eficiencia del mercado y la reducción de los monopolios”⁴¹⁹.

Finalmente concluye la jurisprudencia sobre la configuración de este acto: “no cualquier imitación puede calificarse como desleal, pues no bastará que se realice el acto de imitación, sino que dicha imitación debe comportar algunos grados de perfeccionamiento o cierta intensidad, los cuales, como se señaló, sumados a la verificación de otras circunstancias, tales como que la imitación desplegada (exacta y minuciosa o sistemática), provoque adicionalmente confusión o aprovechamiento de la reputación ajena, o se encamine a obstaculizar la afirmación del competidor en el mercado, o exceda lo que según las circunstancias puede reputarse como una respuesta natural del mercado, y así permita concluir que en un caso determinado existe competencia desleal”⁴²⁰.

Las anteriores interpretaciones teóricas dadas por la jurisprudencia y relacionadas con el acto de imitación, permiten tener un acercamiento más limpio, hacia la verdadera concepción de lo que se debe entender como

⁴¹⁹ Sentencia No. 4018 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 19 de diciembre de 2005.

⁴²⁰ Sentencia No. 009/2005 de Superintendencia de Industria y Comercio, de 21 de diciembre de 2005. Expediente No 03035095. En: compendio de doctrina y jurisprudencia de Competencia Desleal. Bogotá: Superintendencia de Industria y Comercio. 2006. p. 22.

imitación. De manera que, desde el punto de vista desleal, la imitación no es la simple copia, sea esta exacta, minuciosa o sistemática, sino que por el contrario, es un acto que debe reunir otros elementos que permiten realizar motivadamente un juicio de reproche de tal conducta, en la medida en que la misma afecte el núcleo esencial de la competencia como derecho de todos los participantes del mercado, bien sea a través de la confusión, el aprovechamiento de la reputación ajena, el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, o la obstrucción.

Como se ha señalado hasta ahora, ya está zanjado y definido el criterio según el cual, el acto de imitación desleal, tanto en Colombia como en España, estará referido o encaminado a afectar la conciencia decisoria de los consumidores respecto de las llamadas creaciones materiales *-dentro de las que encontramos los productos y servicios-*, de manera que no se tendrá a los signos distintivos como objeto de ésta. No obstante lo anterior, debe recordarse que dentro de la teoría de la protección de las marcas, se abre la posibilidad para que sea registrada bajo este esquema, la forma de los productos mediante marcas figurativas o tridimensionales, lo que podría crear cierto tipo de confusión al momento de identificar el tipo desleal a invocar; es por esto que se evidencia en los escritos de demandas de competencia desleal, una gran cantidad de conductas invocadas como desleales (establecidas de manera enunciativa en la ley de competencia desleal), adicionando, la cláusula de prohibición general, para que sea el sentenciador quien realice el trabajo de análisis de cada una de ellas y llegue en el mejor de los casos, a ratificar la existencia de por lo menos una de ellas; práctica que, se reitera, atenta contra el principio de celeridad procesal y congestiona la jurisdicción, motivado por la falta de claridad en la misma normativa.

3. Elementos del acto de imitación desleal en Colombia y España

3.1 El acto causal de imitación desleal

Tanto en la legislación española, como en la colombiana, se observa que para que un acto de imitación sea catalogado como acto de competencia desleal, deben existir una serie de presupuestos. El primer elemento se refiere a la existencia de un acto de imitación. Puede considerarse que existen cuatro supuestos de imitación desleal: la confusoria, la desleal por aprovechamiento indebido de la reputación ajena, aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno y la obstaculizadora⁴²¹.

El primero, se refiere a que exista confusión jurídicamente relevante. No es necesario que la confusión haya tenido lugar, sino que basta el peligro de que se produzca, es decir, que exista riesgo de confundibilidad. Basta pues, la aptitud de la imitación para confundir. Los criterios de determinación de dicho riesgo o peligro son, por un lado, que el referente subjetivo ha de ser el círculo económico interesado, que en función del tipo de producto, a veces será el de los consumidores en general y en otras ocasiones el del público especializado.

El segundo supuesto hace referencia al ideal de que la creación y mantenimiento de la buena reputación, el cual es sin duda, un objetivo saludable para el mercado, del cual se derivan efectos beneficiosos tanto para el que la posee como para los consumidores, en tanto aquélla reduce la probabilidad de que su poseedor realice comportamientos oportunistas, esto es, perjudiciales

⁴²¹ Al respecto puede consultarse a MARTÍNEZ SANZ, F., *Comentario práctico a la ley de Competencia Desleal*. Op., cit.

para los consumidores, y al tiempo, estos reciben una información valiosa aunque indirecta, sobre un producto y su fabricante por medio de su reputación.

El tercer supuesto es el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, un requisito muy controvertido en la LCD, *-norma muy restrictiva a la hora de tipificar las causas de deslealtad-*, puesto que estriba en el enorme peligro que implica una interpretación desbocada del problema de imitación, pues si se admite extensamente este presupuesto, se tendrían que descartar todas las demás hipótesis que contengan la imitación desleal.

Por último, el cuarto presupuesto se materializa en la medida en que se busca impedir la afirmación de un competidor en el mercado, y que el competidor no pueda destacarse ni posicionarse plenamente en el mismo; empero, esta actuación solo será desleal si excede lo que, “según las circunstancias, pueda reputarse como una respuesta natural del mercado”⁴²².

Otro requisito *sine qua non* traído por la ley para que se presente el acto desleal, está referido a que dicho comportamiento debe realizarse en el mercado, lo cual implica que su tangibilidad tiene que ser perceptible en el tráfico comercial o mercantil; ello no implica de modo alguno, especial tipo de exigencia valorativa para considerarse que se ha realizado en el mercado, sino simplemente la demostración de que el mismo fue realizado de manera abierta y pública, exceptuándose todo esquema familiar doméstico o privado.

Así, se demarca la presencia en el mercado como una exigencia de la Ley de tipo objetiva, por cuanto su afirmación se desprenderá de elementos verdaderos y constatables con la realidad, como podrían ser la apertura de un

⁴²² Artículo 14 de la ley 256 de 1996.

establecimiento de comercio, la publicidad que se haga, los negocios jurídicos acordados o pre acordados, ofertas, exhibiciones, etc.

Adicionalmente a la materialización del comportamiento en el mercado, se ha previsto de manera imperativa que el mismo debe ir ligado a la finalidad concurrencial, convirtiéndose en un ingrediente subjetivo, toda vez que se busca que el sujeto activo de la conducta desleal desee intervenir efectivamente en ese tráfico mercantil, creando, modificando o extinguiendo obligaciones con su actuar, y buscando crear, mantener o disputar una clientela efectiva.

Así las cosas, si no se verifica o prueba la finalidad concurrencial en el mercado por parte del sujeto activo de la conducta, la misma no podrá ser calificada como desleal; a pesar de considerarse que es un elemento subjetivo porque lleva implícita la intencionalidad del actor, el fin concurrencial será determinado no con la confesión o negativa del mismo sujeto, sino por los hechos relevantes de su actuar, es decir, el juicio valorativo de la existencia del fin concurrencial estará motivado por la efectiva comprobación de su impacto en el tráfico mercantil, de tal manera que no podrá un sujeto tratar de ocultar su finalidad concurrencial en el mercado, cuando se ha demostrado la existencia, mantenimiento y disputa de la clientela.

Por el contrario, si podrá demostrar su finalidad no concurrencial en el mercado quien logre probar que su actuación se circunscribe simplemente a la venta o comercialización de unos bienes propios que no usaba o requería, y que eran producto por ejemplo de una herencia o pago de una deuda. Claramente su intervención es excepcional en el mercado y no se encuentra dentro de un grupo determinado reconocido o permanente de oferentes.

Finalmente, cabe señalar que quien pretenda exigir la declaración de la realización de un acto de imitación desleal por parte de un competidor, debe demostrar una serie de aspectos entre los que se encuentran:

1. Derecho sobre las prestaciones comerciales del demandante.
2. Rasgos en los cuales guardan semejanza o parecido las prestaciones.
3. Uso de las prestaciones mercantiles por parte del demandado.
4. Debe probarse la idoneidad del acto para generar confusión respecto de la procedencia empresarial o aprovechamiento indebido de la reputación ajena.
5. Debe demostrarse que el demandado tenía la posibilidad de actuar de forma diferente en el mercado, probando así que no es una respuesta natural del medio.

3.1.1 Categorías de imitación.

Para que un acto de imitación sea catalogado como de competencia desleal, debe encuadrarse y cumplir con las siguientes categorías y requisitos:

- a) La imitación servil o exacta, donde se reproduce de idéntica manera y fielmente el bien⁴²³.

⁴²³ BARONA VILLAR, S., *Competencia desleal*. Op.cit.pp.68-69 señala respecto del riesgo de asociación por imitación que: “El término asociación supone el empleo de un término más amplio que el de la confusión (...); de modo que basta con una imitación en sentido más genérico y con ello menos riguroso en las exigencias. Este riesgo de asociación respecto de la procedencia empresarial es lo que la doctrina venía denominando como “imitación servil”. Debe tenerse en cuenta que por encima de las semejanzas y diferencias entre los productos, debe recordarse el principio de libre imitabilidad de las prestaciones y

b) La imitación cuasi-servil, en la que se reproduce el modelo básico con algunas modificaciones imperceptibles o de difícil apreciación, las cuales estaría dentro de las llamadas “minuciosas” por nuestra legislación.

c) La imitación de la mayoría de los elementos esenciales, la cual también estaría dentro de la llamada minuciosa antes referida, en la que se recrean y copian los elementos esenciales de la creación, por lo cual ante los ojos del consumidor pasa como la original.

Estas tres categorías o clases de imitación (cuando conlleven la producción de confusión en el consumidor o aprovechamiento de la reputación ajena), pueden generar el acto de competencia desleal por imitación; claro está que la evaluación y valoración de la imitación debe hacerse desde el punto de vista del consumidor medio, para que la decisión sea de algún modo objetiva, y no, dependa de un solo sujeto. Así mismo, puede que se “genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación (la norma sólo habla de la confusión de la procedencia empresarial), o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena”⁴²⁴.

3.2 Generación del riesgo de confusión por imitación o aprovechamiento indebido de la reputación ajena

atender al elemento decisivo en el tipo desleal al examen: la aptitud para generar asociación por parte de los consumidores respecto del origen empresarial, sin la cual, la limitación no se considera desleal en este concreto tipo legal”. (SAP de Barcelona de 25 de marzo de 1998, p. 567)”.

⁴²⁴ Artículo 14 de la Ley 256 de 1996.

El otro elemento del acto de imitación desleal se refiere a la generación de confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o de un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

De un análisis no muy profundo del primer párrafo del texto de la norma, se podría establecer la existencia de un requisito que se representa en la exigencia de un resultado, el cual efectivamente presente o genere la confusión respecto de la procedencia empresarial, desterrando, en principio, la posibilidad de que pueda predicarse el acto de competencia desleal por imitación, en el evento en que exista sólo riesgo de confusión por imitación.

Así las cosas, pareciera que la confusión debería concurrir efectivamente en el público consumidor. También da la posibilidad de que el acto se presente al evidenciarse un aprovechamiento indebido de la reputación ajena, lo cual, pareciera exige la materialización de dicho aprovechamiento, eliminando la posibilidad de que tal acto de competencia desleal pudiese establecerse con la idoneidad o riesgo para generar aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Entonces, se preguntaría en principio, ¿exige la norma que efectivamente se presente la confusión respecto a la procedencia empresarial (asociación), o que exista realmente el aprovechamiento indebido de la reputación ajena? situación que parecería desafortunada por los perjuicios que podría acarrear el esperar a que indudablemente se presenten los requerimientos de ley, y no se pueda iniciar diligencia alguna para evitarlo, así los actos fueren idóneos para llegar a tal confusión.

En nuestra opinión, el interrogante anterior queda superado al analizarse el segundo párrafo de la norma, que establece que es necesario que exista la posibilidad de evitar el riesgo de confusión para ingresar a los senderos de la

competencia desleal por imitación, toda vez, que si es “inevitable la presencia de los indicados riesgos de confusión o de aprovechamiento de la reputación ajena, se excluye la deslealtad de la práctica”⁴²⁵, determinándose que estaríamos frente a un acto no catalogable como desleal, al salir de la esfera de control personal del sujeto activo el fenómeno de la confusión, y concluyéndose en consecuencia que sí es aceptable los mencionados riesgos, toda vez que la norma refiere en su segunda parte textualmente a ellos. Se deduce entonces que el sujeto pasivo del acto que aparentemente genera competencia desleal, es quien tiene la carga de la prueba, por lo que debe demostrar al juez o autoridad competente que el sujeto activo estuvo en posibilidad y capacidad para evitar el mencionado riesgo de confusión que se presentó, para que sus pretensiones prosperen.

En tal sentido, puede mencionarse que es requisito *sine qua non* que el acto de imitación resulte idóneo para crear el riesgo o peligro de confusión por imitación o aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno o de la reputación ajena, el cual debe ser evitable, de tal manera que si se dan los presupuestos anteriores y se comprueba que tal acto se dio de manera natural y de forma inevitable, no se estaría frente a un acto de competencia desleal reprochado por la norma⁴²⁶.

⁴²⁵ Artículo 14 de la ley 256 de 1996.

⁴²⁶ Al respecto BARONA VILLAR, S., Competencia desleal. Op.cit. p. 68, señala respecto del riesgo de asociación por imitación que: “El termino asociación supone el empleo de un término más amplio que el de la confusión; de modo que basta con una imitación en sentido más genérico y con ello menos riguroso en las exigencias. Este riesgo de asociación respecto de la procedencia empresarial es lo que la doctrina venia denominando como “imitación servil”. Debe tenerse en cuenta que por encima de las semejanzas y diferencias entre los productos, debe recordarse el principio de libre imitabilidad de las prestaciones y atender al elemento decisivo en el tipo desleal al examen: la aptitud para generar asociación por parte de los consumidores respecto del origen empresarial, sin la cual, la limitación no se considera desleal en este concreto tipo legal (SAP de Barcelona de 25 de marzo de 1998, p. 567)”.

Por tal razón, el elemento de idoneidad revela gran interés al momento de realizar el juicio valorativo de la conducta de imitación que no ha alcanzado a crear verdaderamente la confusión; así las cosas, se debe entender por idoneidad para el caso concreto en materia de competencia desleal, la aptitud inequívocamente dirigida a la producción de la confusión por imitación; en otras palabras, es la conducta pertinente y conducente a la generación de la confusión en el público consumidor, producto de la imitación de una prestación ajena (creación material).

3.3 La evitabilidad de la confusión y la imitación sistemática

Es necesario que exista la posibilidad de evitar la confusión empresarial para que hablemos de un acto de competencia desleal por imitación, toda vez, que si es inevitable la presencia de la confusión o del aprovechamiento de la reputación ajena, se excluirá la deslealtad de la práctica, concluyéndose que se estaría frente a un acto no catalogable como desleal, al traspasar de la esfera personal del sujeto activo el fenómeno de la confusión o aprovechamiento de la reputación ajena⁴²⁷. Se deduce entonces, que el sujeto pasivo del acto que aparentemente genera competencia desleal, tiene la carga de la prueba, respecto a que debe demostrarle al juez o autoridad competente, que el sujeto

⁴²⁷Al respecto MASSAGUER, J., Comentario a la Ley de Competencia Desleal. Op. cit. sostiene: “En la legislación española la imitación, pues, se hace un hueco en el mercado gracias a su identidad o similitud sustancial con la prestación imitada, y lo logra dentro de una demanda que reconoce que la imitación no es la prestación original, entre una demanda que no integra su clientela natural, pero que conoce su prestigio y fama. (...) el aprovechamiento de la reputación ajena que comporta la imitación estará en condiciones de impedir al tercero afectado el normal desenvolvimiento de su actividad en el mercado, cuando no ocasiona directamente la pérdida de la reputación. (...) La imitación sólo es desleal si el imitador pudo adoptar medidas para evitar el aprovechamiento de la reputación ajena y le era exigible dicha adopción”.

activo estuvo en plena posibilidad para evitar la confusión o aprovechamiento de la reputación ajena que se presentó, para que sus pretensiones prosperen.

Por último, la imitación sistemática es presupuesto copiado casi textualmente de la legislación española referida al tema, en la cual se exige que la imitación sistemática se “halle encaminada a impedir u obstaculizar la afirmación en el mercado”⁴²⁸ del tercero imitado, que puede ser competidor o no, comerciante o no, participe en el mercado, y en tanto que no pueda reputarse como una respuesta natural del mercado, porque si se considera como tal, no estaríamos frente a una conducta de competencia desleal de imitación.

Respecto a este elemento, la Superintendencia de Industria y Comercio- SIC-, ha considerado que es necesaria “que la imitación desplegada sea exacta y minuciosa o sistemática”⁴²⁹, es decir que “exista una realización sucesiva de imitaciones con algún tipo de relación entre sí”⁴³⁰. Además, la conducta debe estar dirigida a obstaculizar el desarrollo empresarial de los competidores, de manera que se exceda el comportamiento normal del mercado.

Al respecto, se traerán a colación los siguientes pronunciamientos. En Sentencia 009 de diciembre de 2005, la Superintendencia de Industria y Comercio- SIC- definió el acto de imitación como:

“(....) Conforme a lo expuesto, puede señalarse que en el contexto de la imitación sistemática que plantea la Ley de Competencia Desleal, esta no solo se presenta cuando se aprecia en la prestación o en la iniciativa

⁴²⁸ Artículo 14 de la ley 256 de 1996.

⁴²⁹ Superintendencia de Industria y Comercio. Compendio de Doctrina y Jurisprudencia de Competencia Desleal, 2006, p. 22.

⁴³⁰ Superintendencia de Industria y Comercio. Compendio de Doctrina y Jurisprudencia de Competencia Desleal, 2006, p. 23.

mercantil un alto grado de similitud frente a las cualidades o características de la prestación o iniciativa que sirve de referente, sino también cuando la imitación, en vez de detenerse exclusivamente en tales características, se realiza con una intensidad o frecuencia marcada, que la hace, siempre y cuando se verifiquen los demás elementos que contiene la conducta, susceptible de ser reprimible por competencia desleal.

Así pues, no cualquier imitación puede calificarse como desleal, pues no bastará que se realice el acto de imitación, sino que dicha imitación debe comportar algunos grados de perfeccionamiento o cierta intensidad, los cuales, como se señaló, sumados a la verificación de otras circunstancias, tales como que la imitación desplegada (exacta y minuciosa o sistemática) provoque adicionalmente confusión o aprovechamiento de la reputación ajena, o se encamine a obstaculizar la afirmación del competidor en el mercado, o exceda lo que según las circunstancias pueda reputarse como una respuesta natural del mercado, permitan concluir que en un caso determinado existe competencia desleal

En el caso concreto, el análisis del artículo 14 de la Ley 256 de 1996, como lo advierte la parte actora, está basado en los hechos descritos en la demanda, los cuales fueron abordados puntualmente al referirnos a los actos de confusión y sobre los que no fue posible, por carencia probatoria, precisar extremos temporales que definieran, principalmente, quién había salido primero al mercado con empaque o diseño y quién había procedido a su copia.

En el caso de los actos de imitación no es menos cierto que la precisión de esos extremos temporales es imprescindible, porque si imitar consiste en

la ejecución de una cosa a ejemplo y semejanza de otra, se hace absolutamente necesario definir el sujeto que innovó o salió al mercado, por ejemplo, con diseño de un empaque y quién fue el sujeto imitador.

No habiendo sido precisas las pruebas en torno a este aspecto, no es posible determinar si la imitación fue exacta y minuciosa o si, como lo indica la demandante, la misma fue servil o sistemática. Así pues, pierde interés para el fallador proseguir con el análisis subsiguiente de deslealtad que adicionalmente implica conforme a la explicación precedente (en el caso de la imitación sistemática aducida por la demandante) verificar que tal imitación corresponda a la realización sucesiva de imitaciones con algún tipo de relación entre sí, que esa sucesión de imitaciones esté dirigida a obstaculizar el desarrollo empresarial del competidor y, fique tal , que esas actuaciones excedan el comportamiento normal del mercado”⁴³¹.

En el caso INDUCOMERCIAL AGROPECUARIA E.U. - BASCULAS THOMAS Y CIA, cuya controversia se suscitó a partir de la reproducción de la imagen de la sociedad actora, mediante la copia de toda la maquinaria que ésta fabricaba, la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC- en Sentencia No. 012 de 2011 frente a este posible acto desleal de imitación por la comercialización de un producto con elementos en trámite de protección por un derecho de exclusiva sobre un modelo de utilidad del mismo producto indicó:

“Como regla general, entonces, el legislador estableció la libertad en materia de imitación, en sustento de lo cual se considera a la imitación como la expresión más evidente de la libre competencia, al tiempo que es

⁴³¹ Sentencia No. 009/2005 de Superintendencia de Industria y Comercio, de 21 de diciembre de 2005. Expediente No 03035095.

aceptada como técnica admisible en el mercado que, en últimas, beneficia al consumidor final. De allí que sólo excepcionalmente se protejan prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales que a pesar de no gozar de una protección legal a través del amparo que brinda la propiedad industrial, otorgan tal distintividad al participe en el mercado, que su imitación puede generar confusión o una indebida explotación de la reputación ajena o generar la imposibilidad que un nuevo agente se consolide en el mercado. La disposición en cita, agrega al principio general antes comentado, que la imitación debe ser exacta y minuciosa para que pueda resultar contraria a los parámetros normativos de la Ley de Competencia Desleal.

No puede entenderse que la presente conducta desleal constituye una norma más que salvaguarda los derechos protegidos a través de la propiedad industrial. Por el contrario, tutela bienes no reconocidos por ésta que, se reitera, otorgan distintividad al participe creador de los mismos. Así, cuando el acto desleal se tipifica utilizando como medio principal un bien de propiedad industrial, las normas que lo protegen podrían configurar los comportamientos de confusión y explotación de la reputación ajena, establecidos en los artículos 10 y 15 de la Ley 256 de 1996”⁴³².

En conclusión frente a la configuración del acto de imitación afirmó que:

“La actora se dedicó a fundar su causa en el derecho de exclusiva del cual es cesionario, argumentando que por ello la sociedad Básculas Thomas y Cía. S. en C. incurrió en el acto desleal de imitación, sin demostrar los

⁴³² Sentencia No. 012 de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, de 11 de marzo de 2011. Expediente: 03081969.

*presupuestos necesarios atrás expuestos, el Despacho tendrá por desestimada la presente acusación*⁴³³.

De la decisión emitida por el despacho, se reitera que la simple imitación de una prestación, así esté protegida por un derecho de exclusiva como lo patente de invención o patente de modelo de utilidad, no genera *per se* la deslealtad de la conducta; si bien esta conducta puede conllevar a la vulneración de derechos de propiedad industrial, para que la misma sea considerada como desleal, requiere como se ha mencionado, *“que provoque adicionalmente confusión o aprovechamiento de la reputación ajena, o se encamine a obstaculizar la afirmación del competidor en el mercado, o exceda lo que según las circunstancias pueda reputarse como una respuesta natural del mercado*⁴³⁴.

⁴³³ *Ibíd.*

⁴³⁴ Sentencia 009 de diciembre de 2005 En: Compendio de doctrina y jurisprudencia de Competencia Desleal. Bogotá: Superintendencia de Industria y Comercio. Op. cit, p.22.

CAPITULO VI: Consideraciones sobre el acto de explotación de la reputación ajena y los actos de competencia desleal en la publicidad desde la perspectiva de la normatividad colombiana y española

1. El acto de explotación de la reputación ajena

El artículo 12 de la LCDE⁴³⁵, que no tuvo modificaciones derivadas de la Directiva 2005/29/CE, está referido a los actos de explotación de la reputación ajena, en la que se reprocha el aprovechamiento indebido que obtiene un sujeto en el mercado, derivado de las ventajas que tenga otro sujeto en el mercado, producto de su reputación, buen nombre, fama, y otros aspectos positivos.

Sobre la Explotación de la reputación ajena (*art. 12 LCD [RCL 1991, 71]*), el Sr. D. Blas Alberto González Navarro en Sentencia Audiencia Provincial núm. 435/2007 Barcelona expuso: “La llamada competencia parasitaria, comprende, pues, aquellas conductas conducentes a un aprovechamiento indebido de la reputación de signos distintivos ajenos de cualquier clase (marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, indicaciones de procedencia, etc.), con lo que la acción que se tipifica en dicho precepto podemos decir que está esencialmente definida por su resultado, para lo cual los signos distintivos ajenos que se utilicen han de ostentar virtualidad para condensar el buen nombre o fama de quien los emplea habitualmente, en el concepto más amplio de fondo

⁴³⁵ Ley 3 de 1991, Ley de Competencia Desleal Española (BOE n°. 10, de 11 de enero), establece en su Artículo 12, lo siguiente: “Explotación de la reputación ajena. Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelos», «sistema», «tipo», «clase» y similares”.

comercial (goodwill), con notoriedad suficiente a tales efectos y una determinada implantación en el mercado (por ejemplo, SAP Barcelona Secc. 15ª 6 de mayo de 2004 [JUR 2004\206437]). Cuando se dice que el aprovechamiento de la reputación ajena ha de ser indebido se quiere significar que no pueden tener cabida en el precepto aquéllas conductas que no quepa tachar de ilegítimas, lo que sucede en los casos en los que el titular del signo vea utilizada aquél en el marco de una excepción legal. Es decir, lo que no quiere el legislador es que so pena de un aprovechamiento de la reputación ajena, la legislación concurrencial amplíe la protección de los signos distintivos que el propio derecho marcario no ha deseado otorgar”.⁴³⁶

En el segundo párrafo, se hace referencia precisa al empleo de signos distintivos ajenos o demostraciones de origen falsas. La norma colombiana establece el mismo caso, referido a signos distintivos, copiando claramente la norma española.

Según MASSAGUER, es importante tener en consideración los siguientes aspectos que están relacionados con los signos distintivos, objeto igualmente del presente trabajo, para poder hacer una completa evaluación sobre la presencia de un acto de competencia desleal:

La reputación del signo: hay que considerar la popularidad, fama y buen nombre que representa el signo distintivo frente a los consumidores, situaciones que han marcado a los clientes y consumidores del producto por diferentes características que han aceptado, tales como calidad, gusto, moda, originalidad, aceptación y atractivo, entre otras más. Es claro que ese reconocimiento

⁴³⁶ Sentencia Audiencia Provincial núm. 435/2007. Barcelona.

equivale a un trabajado y prestigio que es producto generalmente de años de dedicación, dinero, tiempo y constancia, que le han dado al signo un posicionamiento en el mercado tal que se traduce indudablemente en un valor comercial que representa dinero. Así, que la utilización de signos distintivos envuelve la posibilidad de captación de clientela directamente, o por la llamada publicidad voz a voz, que es la realizada por los mismos clientes que recomiendan a sus allegados el consumo de productos que tengan determinada marca o que pertenezcan a determinado empresario; igualmente envuelve la posibilidad de que con la utilización se presente la asociación y traslación del buen nombre a la actividad, prestaciones o establecimientos de quien los emplea sin la autorización del titular, llegando en ocasiones a desacreditarlo, existiendo una relación directa referida a que entre mayor fama, mayor será la posibilidad de aprovechamiento indebido.

La implantación del signo: se traduce en la notoriedad, reconocimiento o aceptación del signo distintivo mismo en el mercado.

El esfuerzo realizado para propiciar la reputación del signo: hace referencia concreta a las inversiones representadas en tiempo y dinero que se han requerido para llevar al signo distintivo a su posicionamiento.

Proximidad competitiva: se relaciona con la medición competitiva que existen en las áreas de actividades del titular del signo o de los autorizados para su utilización, comparado con las actividades de aquel que lo utiliza. La regla es proporcionalmente directa; entre mayor cercanía hay a la competencia, mayor posibilidad del aprovechamiento de la reputación ajena. Tal como lo establece MASSAGUER: "... la apropiación de la reputación ajena no presupone la homogeneidad del grupo de consumidores al que se dirigen el titular de los

signos que atesoran reputación y el tercero no autorizado. En efecto el aprovechamiento de la reputación también será posible, al margen de la cercanía o no de los productos o servicios ofertados, cuando el grupo de destinatarios de la acción de uno y otro no coincida sustancialmente. (...) Los adquirentes de los productos o servicios ofrecidos con usurpación de la fama ajena,... reconocen en cualquier caso el signo nombrado, y en ello estriba precisamente su decisión de compra.”⁴³⁷

Aprovechamiento indebido: Para que se concrete el acto de competencia desleal se requiere que ese aprovechamiento no esté sustentado o amparado o en la ley o en otro supuesto que lo justifique, de tal manera que se hace la exigencia de la ilegalidad o ilicitud del acto. Así no podrá pretenderse que un juez declare la deslealtad de una conducta por aprovechamiento de la reputación ajena en el evento de la utilización de una marca o signo distintivo por parte de un tercero no autorizado por su titular, pero haciendo uso de las limitaciones o excepciones al derecho de aquellos titulares, concretándose en un amparo legal.

2. Los actos de competencia desleal en la publicidad

En concepto 50001604 de 27 de enero de 2005 la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC- advierte: *“la publicidad es la comunicación comercial impersonal, que a través de la utilización de medios de difusión pretende dar a conocer a sus destinatarios la marca, el producto o un servicio que ofrece un*

⁴³⁷ MASSAGUER FUENTES, J. Comentario a la Ley de Competencia Desleal. Op. cit.

anunciante, con el fin de informar acerca de su existencia, persuadir o influir en su compra, o generar su aceptación o recordación”⁴³⁸.

Así mismo ha considerado: “ El objetivo primordial de la publicidad es dar a conocer a sus destinatarios la marca, el producto o un servicio que ofrece un anunciante, con el fin de informar acerca de su existencia, generar recordación hacia el mismo o hacia la marca y, finalmente, persuadir o influir en su decisión de compra. (...) El hecho de que la publicidad sea una forma de comunicación comercial tiene una especial relevancia al analizar si una campaña publicitaria o un anuncio individual es o no constitutivos de competencia desleal, pues siendo una exigencia legal que la conducta que se investiga constituya un acto de competencia (artículo 2o de la Ley 256 de 1996 - que el acto se realice en el mercado y que tenga fines concurrenciales), el elemento comercial que envuelve la publicidad hace que esta cumpla con ese elemento imprescindible para que una conducta sea calificada como un acto de competencia y, por lo tanto, para que pueda ser evaluada a la luz de las normas sobre competencia desleal”⁴³⁹.

No obstante lo anterior, la conducta se torna engañosa y, por tanto, desleal, en los eventos en que: *“el mensaje que difunde un anunciante (...) contiene elementos que son susceptibles de generar en los receptores del mismo, un concepto equivocado de la realidad o del producto que se anuncia, o lo que es igual, cuando el mensaje publicitario es capaz de generar en los consumidores a los que se dirige una representación distorsionada de la realidad”⁴⁴⁰*, de forma que *“los beneficios naturales que la publicidad genera en el mercado se*

⁴³⁸ Concepto No. 50001604 de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 27 de enero de 2005.

⁴³⁹ Resolución No 32749 de la Superintendencia de Industria y Comercio, de diciembre 29 de 2004. Compendio de Doctrina y Jurisprudencia de Competencia Desleal. p.42

⁴⁴⁰ Resolución No 32749 de la Superintendencia de Industria y Comercio, Op. cit., p.42.

*desdibujan tornándose la publicidad en nociva, pues no solo se expone al destinatario de la misma a basar sus decisiones de compra en información irreal del producto anunciado, sino que se generará en la competencia económica una distorsión, la cual, por los efectos que puede causar en los destinatarios de la misma, es susceptible de perjudicar injustificadamente a los competidores*⁴⁴¹.

En el caso de España se identifican las siguientes modalidades: La publicidad denigratoria, en la se intenta afectar la reputación de un tercero de tal manera que los productos y servicios del anunciante sobresalgan sobre los de aquel que denigra. La publicidad confusionista en la que el anunciante busca generar confusión en sus destinatarios sobre la procedencia de los productos o servicios aprovechando el mayor prestigio o reputación del otro. También encuentra la publicidad que aprovecha indebidamente la reputación ajena, en donde se sacan ventajas de la reputación adquirida por otro en el mercado, ésta tiene otras modalidades como la publicidad adhesiva en la que según VILAJOANA ALEJANDRE se relaciona con el derecho de marcas, pues quien hace uso de una publicidad adhesiva busca equiparar sus productos y servicios con los de otro agente cuya marca se encuentra bien posicionada en el mercado⁴⁴².

ÁLVAREZ hace referencia al tema en Colombia y menciona que entre las clases de publicidad comercial desleal se encuentran: La publicidad difamatoria, que consiste en calumniar al competidor de manera que el cliente se abstenga de adquirir sus productos y poder así captarlo. También hace referencia a la

⁴⁴¹ Resolución No 32749 de la Superintendencia de Industria y Comercio.

⁴⁴² VILAJOANA ALEJANDRE, S., *Las leyes de la publicidad. Límites jurídicos de la actividad publicitaria*. Barcelona: Editorial UOC, 2011. pp. 89-93

publicidad denigratoria, que como se ha explicado, consiste en desacreditar los productos o servicios del competidor; respecto a este tipo de publicidad, menciona el autor, surge la publicidad comparativa- que está en cierto modo comprendida en el art 13 de la ley 256 de 1996- que se refiere a la comparación de los productos o servicios ofrecidos con los de la competencia, que está permitida bajo ciertas restricciones por el Código de autorregulación publicitaria⁴⁴³. Por otra parte se encuentra la publicidad por engaño en donde el comerciante da información falsa sobre sus productos y servicios, y la publicidad por violación de normas de propiedad industrial, que se equipara a la publicidad que aprovecha indebidamente la reputación ajena⁴⁴⁴.

La Superintendencia se referido a las consecuencias del acto de engaño en cuanto a que genera un efecto nocivo que *“puede verificarse no sólo en los casos en que las características y propiedades del producto o servicio que se anuncian al público sean falsas, sino también en aquellos que, aunque verdaderos, los datos otorgados tengan la virtualidad de engañar al destinatario del mensaje y, además, en eventos en los que el anunciante elude su obligación de suministrar la información suficiente sobre las características del bien o servicio que promociona”*⁴⁴⁵.

Según la SIC: *“siguiendo lo establecido en el artículo 11 de la Ley 256 de 1996, se tiene que dicha norma reprime el engaño, al considerar que este se*

⁴⁴³ Menciona ALVAREZ PÉREZ, A., “Responsabilidad por actos de publicidad comercial desleal”, en *Responsabilidad civil y del Estado*. No. 5, 1997.p. 16 que a diferencia de otros países, en Colombia no existe una norma que regule la actividad publicitaria, por tal razón las asociaciones dedicadas a la industria de la publicidad crearon Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria, CONARP y el Código de autorregulación publicitaria.

⁴⁴⁴ ALVAREZ PÉREZ, A., “Responsabilidad por actos de publicidad comercial desleal”, Op. cit. p. 17

⁴⁴⁵ Sentencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 16 de febrero de 2009. No. 004/2009, Expediente: 05120264.

presenta cuando se realiza una conducta que por las circunstancias en que se lleva a cabo, es susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige el acto, siendo relevante destacar dentro de esta noción el concepto, el cual se define como un “concepto equivocado” que se forma una persona acerca de alguna cosa.

Aplicando esta noción de engaño al tema publicitario, se tiene que existirá publicidad engañosa cuando el mensaje que difunde un anunciante para dar a conocer a sus destinatarios su marca, su producto o su servicio, o para persuadirlos en su decisión de compra, “contiene elementos que son susceptibles de generar en los receptores del mismo, un concepto equivocado de la realidad o del producto que se anuncia, o lo que es igual, cuando el mensaje publicitario es capaz de generar en los consumidores a los que se dirige una representación distorsionada de la realidad”⁴⁴⁶.

Así entonces, para determinar cuándo la publicidad es o no engañosa: “no se deben tener en consideración aquellas distinciones o argumentos que se puedan usar como excusa, sino los efectos que podría causar razonablemente el anuncio, en el público general; en tanto lo anterior, el criterio importante es la impresión global que genere el anuncio en la población general”⁴⁴⁷.

Tal como lo ha expresado la Superintendencia de industria y Comercio: *“Es importante resaltar que la noción de publicidad engañosa acá expuesta, no se centra en los conceptos de veracidad ni de falsedad, sino que se basa en la noción de engaño, toda vez que un mensaje puede contener afirmaciones*

⁴⁴⁶Resolución No 32749 de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 29 de diciembre de 2004.

⁴⁴⁷ Cortes Federales de los Estados Unidos de América. 13 4th Circuit - Lorillard vs. FTC 185 f. 2d 52. Traducción libre. En: Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 41 de 13 de enero de 2004.

*verdaderas, que a pesar de su veracidad, engañan o son susceptibles de inducir a engaño a sus destinatarios, al igual que puede contener elementos falsos, que a pesar de su falsedad no engañan al consumidor*⁴⁴⁸.

⁴⁴⁸Superintendencia de industria y Comercio. *Compendio de Doctrina y Jurisprudencia de Competencia Desleal*. Op. cit, p.40-42-44.

PARTE III. REGIMEN LEGAL DE MARCAS Y SU VINCULACIÓN CON LA COMPETENCIA DESLEAL EN COLOMBIA Y ESPAÑA

CAPITULO I. Comentarios sobre la ley de marcas en España y su comparación con la regulación en Colombia

1. Aspectos generales

En cuanto a lo regulado en el ordenamiento jurídico español se tiene que existe una vigente Ley de Marcas (LM), ley 17 de 2001, que está fundamentada, y de acuerdo con su exposición de motivos a tres situaciones particulares: “1) dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio, que delimita las competencias que en materia de propiedad industrial corresponden a las Comunidades Autónomas y al Estado; 2) incorporar a la legislación de marcas las disposiciones de carácter comunitario e internacional a que se ha comprometido el Estado español”⁴⁴⁹; y 3) “la conveniencia de introducir en el ordenamiento jurídico ciertas normas de carácter sustantivo y procedimental que vienen aconsejadas por la experiencia obtenida bajo la

⁴⁴⁹ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE núm. 294, de 08/12/2001). Al respecto, FERNANDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M.: Manual de Propiedad Industrial, Op. cit, p. 83, señaló respecto a las Directivas sobre marcas: “En este grupo se incluyen la directiva 2008-95-CE Del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de la legislaciones de los estados miembros en materia de marcas (DOUE, L299, de ocho-11-2008), que aprobó la versión codificada de la primera directiva 89-104-CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de la legislación de los Estados miembros en materia de marcas (DOCE, L 40, de 11-dos-1989). La incorporación de la directiva 89-104-CEE Al derecho español tuvo lugar en virtud de la ley 17-2001, de 7 de diciembre, de marcas. Fiel a la pauta de que la armonización de la legislación de los Estados miembros se limitan a las disposiciones nacionales con mayor incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior, esta directiva básicamente busca fijar las causas de denegación o de nulidad del registro de marca, los derechos conferidos por la marca registrada y las limitaciones de los mismos, la obligación de uso de la marca y las causas de caducidad de ésta”.

vigencia de la Ley anterior”⁴⁵⁰, situaciones de otras legislaciones y la necesidad de actualizar el sistema de registro a la sociedad de la Información y TICs⁴⁵¹.

La actual y vigente normativa marcaría consagra disposiciones que armonizan las políticas y reglamentación jurídica de la Comunidad Internacional. Tal como lo menciona RAMOS HERRANZ, la Ley 17 de 2001 buscó realizar una transposición adecuada de la Primera Directiva comunitaria de Marcas de 1988, en donde se adecuaron aspectos como el concepto de marca en donde se incorpora la alusión a “empresa” y a exigencia de la “representación gráfica”, lo que permitió legitimar a las personas físicas y jurídicas de nacionalidad española y las personas físicas y jurídicas extranjeras. Sin embargo, se adecuaron parcialmente temas como la protección reforzada de las marcas notorias y renombradas dadas en la Primera Directiva comunitaria de Marcas⁴⁵².

De este modo, y de acuerdo con su exposición de motivos, se incorporan normas para la aplicación del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989; el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de

⁴⁵⁰ Exposición de motivos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

⁴⁵¹ Al respecto cabe mencionar que la armonización Comunitaria en materia de marcas se ha generado con la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en esta materia, la anterior Ley 32/1988 de Marcas (BOE de 12 de Noviembre de 1988), y el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, extendiendo los efectos de un sistema de signos distintivos para a todo el territorio de la Comunidad.

⁴⁵² RAMOS HERRANZ, I., “La armonización sobre marcas en el derecho de la Unión Europea y el necesario cambio respecto de las marcas olfativas” en IUS Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, México. núm. 33, 2014, p. 165.

1994; así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994⁴⁵³.

El Estado Español, quien es parte de la OMC, también incorpora dentro de su legislación el ADPC, aclarando que, si bien es cierto dichos lineamientos mínimos de protección respecto de la propiedad industrial e intelectual ya se encontraban de alguna manera en la Ley 32 de 1988, con la nueva Ley de marcas, y en lo que respecta a signos distintivos, se incluyeron aspectos como: “la ampliación de la legitimación para poder solicitar el registro de una marca en España a los nacionales de los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la incorporación del concepto de causas justificativas de la falta de uso de la marca, la protección reforzada de las marcas notorias registradas, y, finalmente, la introducción de una nueva prohibición absoluta de registro relativa a las falsas indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, aun cuando no induzcan a error”.⁴⁵⁴

⁴⁵³ Al respecto, FERNANDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M.: *Manual de Propiedad Industrial*, Op. cit, p. 72 hace mención sobre las generalidades de la propiedad industrial España y la Unión Europea: “Por eso, no es de extrañar que, en el ámbito de la propiedad Industrial, exista, como todos ustedes saben, desde el 20 de marzo de 1883, el Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad Industrial, que es un convenio inter gubernamental a nivel mundial, en virtud del cual los países integrantes, que en este momento son 167, se comprometen, entre otras cosas, a reconocer en su ordenamiento jurídico nacional las modalidades de propiedad industrial que se mencionan en el artículo 1.2 del Convenio.

Pues bien esta especial relación que existe entre la propiedad intelectual (lato sensu) y el mercado internacional, se ha visto reforzada por la firma del acta final de Marrakesh, que tuvo lugar el 15 de abril de 1994, en virtud de la cual se creó la Organización Mundial del Comercio (OMC) y se estableció que para formar parte de esta organización hay que suscribir necesariamente el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, conocido como el " acuerdo ADPIC" o, con las siglas en inglés, TRIPS. A través de esta vía, la protección de la propiedad intelectual ha pasado a ser parte integrante del sistema de comercio multilateral plasmado en la OMC y, lo que es más importante aún, si un país incumple alguna de las obligaciones que le impone el A-ADPIC, puede poner en peligro su derecho de acceso a los mercados y los beneficios que se derivan de la pertenencia a la OMC. Beneficios entre los que se encuentran, como es sabido, no sólo en las rebajas arancelarias inherentes al sistema, sino también su propio mecanismo de solución de diferencias”.

⁴⁵⁴ Así lo establece la exposición de motivos de la Ley de Marcas española, Ley 17 de 2001 (BOE nº 294, de 8 de diciembre).

La vigente Ley de Marcas española incorpora también las prescripciones necesarias del Tratado sobre Derecho de Marcas del 17 de marzo de 1999, adoptado en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el cual trae como punto fundamental el sistema de la marca multiclase, igualmente implementado en Colombia.

Respecto a los principios que rigen la regulación establecida en la ley de marcas española, se encuentra que la ley vigente reitera la aplicación del principio de la buena fe y el principio registral, de manera que establece el carácter constitutivo y atributivo que el registro da a la marca, pero previendo además como causal de nulidad absoluta del registro de una marca el haber sido presentada de mala fe. Así como en Colombia, la Ley de Marcas española garantiza los factores de publicidad y oposición, buscando un debido proceso y especialmente una verdadera seguridad jurídica en el mercado, para los consumidores y comerciantes. Así mismo, se encuentra el principio de la libre cesión de la marca, establecido en el numeral segundo del artículo 46⁴⁵⁵.

Existen otros principios que rigen la regulación marcaria. Respecto al nacimiento del derecho sobre la marca se encuentra: el principio de prioridad en el uso, que se refiere a que el derecho sobre la marca se adquiere por aquel que por primera vez hace uso efectivo del signo en el mercado. Este principio tiene una variante, que es el principio de la notoriedad del signo referente a que el

⁴⁵⁵ Al respecto, FERNANDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M. *Manual de Propiedad Industrial*, Op. cit, p.768, señala: "La vigente ley de 2001 acoge asimismo el principio de la libre cesión de la marca (cfr. Apartado dos del artículo 46) pero lo modera en una doble dirección. Por una parte, el apartado primero del artículo 47 dispone que " la transmisión de la empresa en su totalidad implicará la de sus marcas, salvo que exista un pacto en contrario pues yo se desprende claramente de las circunstancias del caso". Por otra parte, el apartado dos del artículo 47 instaure ciertas medidas en defensa del interés de los consumidores. Además, por contraste con lo que establecía el artículo 41.2 de la anterior ley de 1988, el apartado dos del artículo 46 de la ley de 2001 admite expresamente la cesión parcial de la marca".

derecho sobre el signo nace con el hecho extra registral que consiste en la difusión y reconocimiento de la marca por parte de los consumidores⁴⁵⁶. Por otra parte se encuentra, el principio de inscripción registral, que se refiere a que el nacimiento del derecho sobre la marca se da por su inscripción en el registro de marcas⁴⁵⁷.

Respecto a la aplicación de estos dos principios, la doctrina ha considerado que el principio de la prioridad en el uso, en la variante de la notoriedad del signo, es superior al principio de inscripción registral, porque la notoriedad del signo implica el uso y reconocimiento de la marca por parte de los consumidores, cuestión que es acorde a la naturaleza de la marca como bien inmaterial⁴⁵⁸.

En complemento a los anteriores principios, se encuentran los principios del agotamiento internacional, agotamiento comunitario y agotamiento nacional,

⁴⁵⁶ Al respecto, FERNANDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M. *Manual de Propiedad Industrial*, Op. cit, p.514 señala: “Del mismo modo que el principio de la prioridad en el uso, el principio de la notoriedad del signo conecta el nacimiento del derecho sobre la marca con un hecho extra registral. La diferencia entre uno y otro principio estriba en que por contraste con el principio clásico que otorga el relieve al mero uso del signo, el principio de la notoriedad exige que el uso desemboque en un resultado: la difusión y el reconocimiento de la marca por parte de los consumidores”.

⁴⁵⁷ Al respecto, FERNANDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M. *Manual de Propiedad Industrial*, Op. cit, p.514 señala: “El principio de prioridad en el uso es el que prevaleció en las etapas iniciales del sistema de marcas. Conforme este principio, el derecho sobre la marca se adquiere originalmente a través de la utilización efectiva del signo en el mercado: el derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por vez primera para designar sus productos. El principio de prioridad en el uso implica que la inscripción registral de la marca tiene valor declarativo y no constitutivo. La consecuencia de este principio es que el conflicto entre el anterior usuario de una marca y el posterior titular registral de la misma debe resolverse a favor del primer usuario.

El segundo principio es el de la inscripción registral. Con arreglo a este principio, el nacimiento del derecho sobre la marca tiene lugar mediante la inscripción del signo en el registro de marcas. El nacimiento del derecho sobre la marca se produce con independencia de que el correspondiente signo si hubiese usado anteriormente en el mercado. Éste principio implica que el registro de la marca tiene carácter constitutivo”.

⁴⁵⁸ Al respecto, FERNANDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M. *Manual de Propiedad Industrial*, Op. cit, p.514, señala que sobre el principio de notoriedad: (...) en un sistema regido por este principio el empresario que registra una marca, no tiene la certeza de ser el titular definitivo de la misma. ... De aquí se sigue que parece preferible adoptar un sistema mixto que combine armónicamente el principio de inscripción registral con el de la prioridad en el uso y notoriedad del signo”.

que se refieren al ámbito territorial en el cual se realiza la primera comercialización de un producto cubierto por una marca y que implica el agotamiento del derecho sobre una determinada marca. Al respecto, FERNANDEZ NOVOA, et al, menciona:

“El territorio donde se efectúa la primera comercialización del producto desempeña un papel fundamental a la hora de decidir si ha tenido lugar el agotamiento del derecho sobre la marca. Ahora bien, el relieve de este territorio es diferente según se aplique el principio de agotamiento internacional, o el principio del agotamiento nacional, o bien el principio de la agotamiento comunitario. (...) i) sobre el agotamiento internacional. Este principio, que predominaba tradicionalmente en el derecho alemán, implica que el derecho sobre la marca se agota en el momento en que el producto portador de la marca se comercializa por vez primera en cualquier país del mundo. ii) El agotamiento nacional. Este principio, que era cogido por la anterior ley española de marca de 1988, trae consigo el que el derecho derivado del registro de una marca en un determinado Estado se agota únicamente si la primera comercialización del producto portador de la marca tiene lugar en el Estado donde la marca está registrada. iii) El agotamiento comunitario. Este principio, que había sido inaugurado por el Tribunal de Justicia las Comunidades europeas, es consagrado por el artículo séptimo de la directiva 89-104-C e e. Según este principio, el derecho sobre la marca se agota si la primera comercialización del producto portador de la marca se efectúa en cualquiera de los estados de la comunidad económica europea”.⁴⁵⁹

⁴⁵⁹ Al respecto, FERNANDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M.: *Manual de Propiedad Industrial, Op. cit, p.734.*

Por otro lado, cabe hacer mención sobre los requisitos y funciones de la marca en España. Respecto a los requisitos se encuentran, en primer lugar, que la marca sea susceptible de representación gráfica⁴⁶⁰; este requisito es un requisito esencial desde la fase inicial de la tramitación del registro. En segundo lugar, la marca debe tener un carácter distintivo, requisito que guarda relación con la capacidad de la marca para indicar el origen empresarial de un producto o servicio y lograr su diferenciación en el mercado, respecto de otros productos y servicios⁴⁶¹.

En relación con el último requisito señalado, la marca cumple con unas funciones, entre las cuales se encuentran: la función indicadora, que se divide

⁴⁶⁰ Al respecto, LEYVA SALAZAR, G., "Un acercamiento a las marcas animadas", Revista La Propiedad Inmaterial n.º 24, Universidad Externado de Colombia, julio-diciembre 2017, pp. 5-26. Menciona que dicha representación debe "ser clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligente, duradera y objetiva". FERNANDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M. *Manual de Propiedad Industrial*, Op. cit, p.55, menciona sobre este requisito: "Este requisito bien impuesto por la necesidad de acumular los nuevos tipos de marca surgidos en el tráfico económico a los mecanismos y las funciones de un sistema de marcas registradas. En efecto, tanto en la fase inicial de la tramitación de la solicitud de la marca como a lo largo de toda la vida de la marca registrada, el requisito de la representación gráfica del signo cumple finalidades muy importantes. En la fase inicial de la tramitación la oficina no podría realizar las pertinentes publicaciones y proceder a la aplicación de las prohibiciones de registro si la solicitud de la marca no contuviese una representación gráfica adecuada del signo. En esta fase inicial, los titulares de marcas anteriores tampoco podrían entablar oposiciones si las publicaciones de la oficina no suministrasen una información suficiente acerca de la representación gráfica del signo solicitado como marca. Una vez registrada la marca y a lo largo de su vida, el requisito de la representación gráfica del signo continúa siendo fundamental. Piénsese, en efecto, que en la hipótesis de colisión entre marcas registradas en el marco de un procedimiento de infracción, el Tribunal debe disponer de información clara y suficiente acerca de los signos en pugna, información que debe ser proporcionada por las publicaciones oficiales en las que los correspondientes signos son representados gráficamente. En la sentencia de 12-12-2002 que resolvió el caso "Sieckmann" ..., el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas fijó los requisitos que debe reunir la representación gráfica del signo que aspira a ser registrado como marca. Estos requisitos son los siguientes: la representación gráfica del signo deben ser "clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligente, duradera y objetiva".

⁴⁶¹ Al respecto, FERNANDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M. *Manual de Propiedad Industrial*, Op. cit, p.506. señala: "Carácter distintivo: este segundo requisito exigido por el apartado uno del artículo cuarto de la ley española de 2001 está íntimamente entroncado con la función básica de la marca; A saber: indicar el origen empresarial de los productos o servicios. En efecto, esta función básica tan sólo puede ser desempeñada por los signos que tienen actitud (intrínseca o adquirida como consecuencia del uso) para diferenciar en el mercado los productos o servicios de una empresa frente a los productos o servicios de las restantes empresas. Debe señalarse que el carácter distintivo es un concepto jurídico indeterminado que tiene que concretarse caso por caso. La concreción es efectuada por los Tribunales teniendo a la vista la estructura del signo (denominativo, figurativo, tridimensional, etc.) Y las características de los correspondientes productos o servicios".

en función indicadora de la procedencia empresarial, que consiste en el rol informativo de la marca al indicar al consumidor el origen empresarial de un producto o servicio⁴⁶², y la función indicadora de la calidad, que se refiere a que la marca puede indicarle al consumidor una serie de características relacionadas con la calidad del producto o servicio que permiten determinar su calidad⁴⁶³.

Por otro lado se encuentran la función condensadora del Good Will y la función publicitaria, que se refieren, respectivamente, a que la marca permite concentrar la buena reputación del producto o servicio, que ha obtenido gracias a su calidad, y que la marca, por medio de la publicidad permite posicionar en el mercado a un producto o servicio para que este sea consumido⁴⁶⁴.

⁴⁶² Al respecto, FERNANDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M. *Manual de Propiedad Industrial*, Op. cit, p.507, señalan: “La función indicadora de la procedencia empresarial: la función fundamental y primaria de la marca es poner de manifiesto ante el público que los productos (O servicios) portadores de la marca proceden de una determinada empresa. Esta función se apoya directamente en las reacciones del público de los consumidores y se basa de modo inmediato en la propia estructura del derecho de marca. En efecto al contemplar una marca puesta en relación con un producto o un servicio, el consumidor piensan lógicamente que el producto o servicio procede de una determinada empresa: de aquella empresa de la que procede en todos los productos o servicios de la misma clase que están dotados con la misma marca. En este sentido la marca desempeña un papel informativo: atestigua ante el público de los consumidores que todos los productos de una misma clase y portadores de una misma marca han sido fabricados o distribuidos por una misma empresa. Además, la función indicadora de la procedencia empresarial se deriva inmediatamente de la propia estructura del derecho sobre la marca. En efecto, si es así que el derecho sobre la marca confiere al titular la facultad exclusiva de aplicar el signo a los productos o servicios determinadas clases, es innegable que todos los productos o servicios de las correspondientes clases que usted tan la misma marca, deberán proceder de la empresa titular de la marca”.

⁴⁶³ Al respecto, FERNANDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M. *Manual de Propiedad Industrial*, Op. cit, p.508, señala: “la contemplación de una marca suscita, de ordinario, en la mente del consumidor la creencia de que el producto o servicio posee ciertas características, las cuales a veces son un tanto vagas indeterminadas, mientras que otras veces serán más precisas, denotando un determinado nivel de calidad del producto servicio. Así las cosas, hay que preguntarse si en la esfera jurídica es relevante la función indicadora de la calidad que la marca cumple en el plano socioeconómico”.

⁴⁶⁴ Al respecto, FERNANDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M. *Manual de Propiedad Industrial*, Op. cit, p.509-510, sobre la función condensadora del Good Will, señala: “la buena reputación puntos desde la perspectiva del titular, la función más importante de la marca es la de constituir un mecanismo en el que va sedimentándose progresivamente la eventual buena reputación (good Will) de que gocen, entre el público de los consumidores, los productos o servicios diferenciados por la marca. Good Will o buena fama que presupone la preferencia que el público de los consumidores otorga a los productos dotados con la marca; y entraña la expectativa razonable de que el producto será reiteradamente comprado porque cuenta con el favor del público. La función condensadora del good Will es singularmente palpable en el supuesto de la marca renombrada que es aquel tipo de marca que se caracteriza por ser portadora de un acrecentado prestigio: prestigio que es el fruto de la alta calidad de

1.1 Las marcas en el entorno digital en Colombia y España

Al ser el entorno digital una realidad mundial, en el que internet se ha constituido como una herramienta indispensable y cotidiana para la gestión mercantil de los diferentes negocios y transacciones que se realizan en el mercado, de manera que la siguiente reflexión aplica de igual manera para Colombia y España.

Los medios propios de publicidad y marketing que tenía un empresario en los mercados tradicionales, antes de la década de los años 90 (1990 hacía atrás), estaban liderados por las grandes empresas que contaban con grandes recursos y músculo financiero para promover la venta de sus productos o servicios, reflejando una clara desventaja frente a empresas y comerciantes de tamaños más pequeños, tales como micro y pequeñas empresas, que más de las veces salían del mercado, no por la calidad de sus productos o servicios, sino por la falta de un capital suficiente que les permitiera mantener un punto de equilibrio financiero para aplicar parte del presupuesto a publicidad física, revistas, periódicos, comerciales de radio y televisión entre otros, haciendo que su marca pudiera ser cada vez más conocida, llegando de manera masiva a sus consumidores y público en general, presentándose la figura de una súper-difusión, logrando un reconocimiento tal que las hacía pasar de marcas comunes

los productos o servicios; de la intensa publicidad realizada en torno a la marca; y a veces de la fuerza sugestiva (Selling Power) del propio signo constitutivo de la marca. Por otra parte, sobre la función publicitaria señala: la tesis favorable al reconocimiento de esta función es mantenido en la doctrina norteamericana por Schechter (Harv. L. Rev., 1927, pp. 813 y ss). A juicio de este autor, la marca no es tan sólo el símbolo del good Will, sino que es con frecuencia el mecanismo más efectivo para crear el culto: la marca vende efectivamente los productos. La doctrina española, Arean Lalin (ADI, 1982, pp. 57 y ss) sostiene que la función publicitaria de la marca tiene un indudable relieve jurídico que se manifiesta en diversas instituciones del derecho de marca: sesión y licencia de la marca; marca y fuertes y de altura renombrada; y - sobre todo - la regulación jurídica del cambio de forma de la marca”.

u ordinarias a marcas especiales y reconocidas, con una protección especial. Por ello es que, en aquellas décadas, las marcas que lograron con éxito sobrevivir en el mercado, se convirtieron en las llamadas marcas notoriamente conocidas y marcas renombradas, las cuales siempre las encontrábamos en el *Top ten*, correspondiendo claramente a las grandes empresas. Se trataba entonces de un vector proporcional ascendente, es decir, mientras más recursos financieros invertidos en marketing y en publicidad, mayor reconocimiento, ventas y prestigio.

Consecuentemente con esta regla, el pequeño empresario o comerciante, por el contrario, así tuviese un buen producto o servicio, debido a los elevados costes de la publicidad, estaba llamado a realizar un esfuerzo sobre humano para mantenerse en competencia, y poder llegar a convertir su marca común en una marca reconocida y posicionada, presentándose un evidente desequilibrio o desigualdad competitiva y publicitaria entre pequeños y grandes, fijando por tanto una gran diferencia en el ámbito de protección de sus marcas.

Hoy en el siglo XXI, ad portas de iniciar la década de los 20, el entorno digital ha revolucionado el mundo de una manera casi inexplicable, que ha impactado no solo las esferas comerciales o mercantiles, sino a todo nivel, incluso las familiares y legales, por lo que el sistema marcario, los sistemas de publicidad de bienes y servicios y los sistemas legales no han sido la excepción. Precisamente, respecto del tema de competitividad y publicidad de grandes y pequeños empresario vemos como el esquema ha cambiado totalmente, donde el aspecto financiero no es el principal elemento para divulgar y posicionar las

marcas en el mercado. Los pequeños empresarios y comerciantes tienen la innegable oportunidad de acceder a un mercado inmenso, un mercado mundial, que es el mercado digital, con costes mínimos, generándose entonces la posibilidad de que con sus medios pueda hacer de su marca, una marca reconocida.

Internet, los nuevos equipos de telecomunicaciones, los actuales aplicativos, el software, el hardware, las posibilidades integradas a teléfonos móviles de fotografía y video, así como la inmensa oferta gratuita y a precios bajos de las diferentes aplicaciones o Apps, han permitido que los pequeños oferentes de bienes y servicios se pongan a un nivel casi igual que los grandes respecto a publicidad, difusión masiva y llegada general al público consumidor, lo que consecuentemente ha logrado tener como efecto competidores más robustos financieramente, fortalecidos, con la posibilidad de generar negocios en masa y franquicias que se esparcen a nivel mundial.

Desde el punto de vista legal, los países han tenido que ajustar sus normas e interpretaciones para poder dar cumplimiento y aplicación a las mismas por los cambios frecuentes de tecnologías, ingreso de bienes y servicios, nuevas formas de contratación, y nuevas formas de censura. Incluso, el poder tratar de engranar las normas comunes al mundo digital no ha sido tarea fácil en casi todos los países, donde los jueces, a través de sus decisiones, han tenido que hacer interpretaciones extensivas, si bien en algunas de ellas llegando incluso a legislar, ha sido la manera de regular las diferentes situaciones, tal como el caso presentado en España y atendido en casación por el Tribunal Supremo sobre la

reconocida marca Orona⁴⁶⁵, por su uso en los buscadores de internet. Estos buscadores en internet, que ahora son pagados también por pequeños comerciantes, permiten que al ingresar una palabra clave o *Key Word*, aparezca en un orden las diferentes páginas y empresas que puedan llegar a tener relación con esa palabra, de manera que, si se quiere aparecer en los primeros lugares, deberá pagarse un mayor valor a la empresa titular del buscador.

Hoy el consumidor y destinatario de la publicidad somos sujetos activos, de manera que, cuando se lanza un producto y se ingresa al mercado a través de internet, se recibe un sinnúmero de opiniones, comentarios, recomendaciones y críticas de personas que comparten sus experiencias en redes, Facebook, Twitter, y otros, que posibilitan una opinión general para la decisión de otros potenciales clientes.

2. Ámbito de aplicación en Colombia y España.

En España se ha otorgado una protección especial a dos clases de signos distintivos. La Ley de Marcas española establece una reglamentación que protege como signos distintivos a: a) Las marcas⁴⁶⁶ y b) Los nombres

⁴⁶⁵ Sentencia, STS 541/2017 - ECLI: ES:TS:2017:541, del Tribunal Supremo de España, Sala de lo Civil, M.P. Rafael Saraza Jimena, de 15 de febrero 2017, Resolución 94/2017.

⁴⁶⁶ Al respecto, FERNANDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M. *Manual de Propiedad Industrial*, Op. cit, p.502, sobre el concepto jurídico de la marca en España, señala: “Coincidiendo sustancialmente con el artículo 2 de la directiva 2008/95, el apartado 1 del art. 4 de la ley española de 2001 define la marca como “todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”. El apartado primero del art. 4 exige imperativamente que el signo constitutivo de la marca reúna dos requisitos: ser susceptible de representación gráfica...y poseer carácter distintivo”.

comerciales⁴⁶⁷, pero se excluyen las enseñas y lemas; bienes inmateriales que si están regulados en Colombia, a través de la normativa comunitaria.

En cuanto a las marcas, la Ley de Marcas establece “la marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad y, si no lo está, se faculta a su titular no sólo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, como hasta la fecha, sino además a presentar oposición al registro en la vía administrativa”⁴⁶⁸.

Respecto a las características comunes y diferencia entre la marca notoria y la marca renombrada, FERNANDEZ NOVOA señala que si bien hay un rasgo común entre estas dos marcas consistente en que ambas marcas son conocidas

⁴⁶⁷ Al respecto, FERNANDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M. *Manual de Propiedad Industrial*, Op. cit, p. 69. Señala: “La regulación del nacimiento del derecho sobre la marca también conduce a la misma conclusión que en los casos de los otros derechos. Así, si el usuario de una marca o nombre comercial notorios o renombrados no se opone al registro posterior efectuado por un tercero de buena fe y no ejercita la pertinente acción de nulidad dentro del plazo de los cinco años de los que habla el artículo 52.2 de la ley de marcas, la marca o el nombre comercial registrados por este tercero de buena fe se vuelven inatacables. Lo cual pone de manifiesto que el registro de la marca o del nombre comercial realizado de buena fe por un tercero puede consolidarse incluso frente a la poderosa posición del usuario anterior de una marca notoriamente conocida o renombrada si no actúa en tiempo y forma en defensa de su derecho. De donde resulta que en esta hipótesis los efectos del registro de la marca o el nombre comercial son más enérgicos que los puramente declarativos”.

⁴⁶⁸ Así lo establece la exposición de motivos de la Ley de Marcas española, Ley 17 de 2001 (BOE nº 294, de 8 de diciembre). Al respecto, FERNANDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M. *Manual de Propiedad Industrial*, Op. cit, p.515, señala: “Sistema implantado por la ley española de marcas de 2001... Una interpretación aislada y literal de la norma transcrita lleva a la conclusión de que abandonando el sistema tradicional español, la ley de 2001 a instaurar un sistema de puro registro con respecto al nacimiento del derecho sobre la marca. Pero la conclusión es diferente si el apartado uno del artículo 2 se interpreta sistemáticamente, conectándolo con los artículos 6,34 y 52 de la propia ley de marcas de 2001. En efecto, al enumerar las marcas anteriores que impiden el registro de una marca posterior idéntica confundible, la letra d) Del apartado dos artículos seis equipar a las marcas notoriamente conocidas a las marcas registradas (españolas, internacionales y comunitarias). Por otro lado, al regular el derecho de exclusiva conferido al titular de la marca, El apartado quinto del artículo 34 dispone que el titular de una marca no registrada pero notoriamente conocida en España detenta la misma posición jurídica que el titular de una marca registrada. La equiparación entre una marca notoriamente conocida en España y una marca registrada se deduce así mismo del apartado 1 de la artículo 52 que remitiéndose al artículo sexto de la ley, legitima al titular de una marca anterior notoriamente conocida en España para ejercitar la acción de nulidad de una marca idéntica o confundible posteriormente registrada. La equiparación entre la marca registrada y la marca notoriamente conocida en España pone de manifiesto que con respecto al nacimiento del derecho sobre la marca la ley de 2001 implanta un sistema mixto en el que coexisten el principio de inscripción registral y el de la notoriedad de la marca”.

por el público, hay una diferencia en cuanto a que “la marca notoria es conocida por un sector del público al que se destina el producto o servicio, mientras que la marca renombrada es conocida por el público en general”⁴⁶⁹. En tal sentido, “cuando la marca es renombrada, el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios. La misma protección se otorga al nombre comercial notorio o renombrado registrado”.⁴⁷⁰

En cuanto a la protección conferida a la marca notoria y a la marca renombrada, existe unos requisitos establecidos por el apartado primero del artículo octavo y el artículo 34, letra C) de la ley española de 2001, que van más allá de la regla de la especialidad, que se refieren a: “que el uso de una marca

⁴⁶⁹ Al respecto, FERNANDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M. *Manual de Propiedad Industrial*, Op. cit, p.681, señala: “El apartado 2 de la artículo 8º de la ley de 2001 define la marca notoria del siguiente modo: “a efecto de esta ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquiera otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial”. Por otro lado, el apartado tres del artículo ocho de la ley de 2001 define la marca renombrada en los siguientes términos: “cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerarán que los mismos sean renombrados”.

“De las definiciones transcritas se infiere que en el sistema de la ley española de 2001, la marca notoria y la marca renombrada tiene una nota común y un rasgo diferenciador; la nota común es que la marca notoria y la marca renombrada se caracterizan por ser marcas conocidas por el público. El rasgo diferenciador es el siguiente: en tanto que la marca notoria debe ser conocida por el sector del público al que se destinan los correspondientes productos o servicios, la marca renombrada debe ser conocida por el público en general”.

⁴⁷⁰ Así se fija en la exposición de motivos de la Ley de Marcas española de 2001. Así mismo, al respecto, el profesor Otero, en FERNANDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M. *Manual de Propiedad Industrial*, Op. cit, p. 67, considero que: “en materia de marcas, el título III, que comprende los artículos 11 a 30, ambos inclusive, regulan el procedimiento de registro de la marca, siendo el ya citado artículo 34 de la ley de marcas es que determina los derechos que confiere a su titular el registro de la marca. Y aunque es verdad que de la interpretación conjunta de los artículos 8 y 34.5 de la Ley de Marcas se desprende, como hemos de ver, que las marcas notoriamente conocidas gozan de una protección similar a la de las marcas ordinarias registradas, también lo es que, sin registro, las marcas notorias y renombradas simplemente usadas no tienen la misma protección que si estuvieran registradas..., aunque estamos ante derechos que por nacer a través del registro hemos calificado como “derechos registrales”, ello no quiere decir que el registro tenga una verdadera eficacia constitutiva. Y ello porque si la eficacia constitutiva implica la exclusión de la oponibilidad en términos absolutos, el registro de los derechos de propiedad industrial no produce este defecto tan enérgico. Que la inscripción en el correspondiente registro de la OEPM no tiene eficacia constitutiva lo demuestra el hecho de que la propia ley reguladora de cada uno de estos derechos prevea la posibilidad de ejercitar una especie de acción reivindicatoria a favor de quienes ostentaren un mejor derecho para la inscripción que el titular registral”.

posterior idéntica o semejante pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de la marca notoria o renombrada; o bien, en general, cuanto tal uso realizado sin justa causa pueda implicar un aprovechamiento indebido un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca anterior”.⁴⁷¹

Otro punto relevante que contempla la Ley de Marcas española es el referido al alcance del "ius prohibendi", extendiéndose a la utilización de la marca en redes de comunicación informática, proponiendo eventos de responsabilidad objetiva por usurpación marcaria sin tener en consideración situaciones particulares de culpa o negligencia.

Respecto a los nombres comerciales, como el otro signo distintivo objeto de protección de la ley de marcas española, se encuentra que la protección a dicho signo ya se contemplaba en el Convenio de la Unión de París⁴⁷². La ley de marcas española establece una definición de nombre comercial en los siguientes términos: “1. Se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que

⁴⁷¹ Al respecto, FERNANDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M. *Manual de Propiedad Industrial*, Op. cit, p.682

⁴⁷² Al respecto, FERNANDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M. *Manual de Propiedad Industrial*, Op. cit, p.621. hace referencia sobre la problemática del artículo 8º del Convenio de la Unión de París: “El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de Comercio”. ... De acuerdo con una interpretación amplia del artículo 8 del Convenio de París, el extranjero unionista puede invocar la protección de su nombre comercial en un país de la Unión en todo caso; esto es, con independencia de que haya usado su nombre comercial en tal país. Por esta interpretación amplia del artículo 8 del Convenio de París ha venido inclinándose tradicionalmente la jurisprudencia española. La interpretación amplia del artículo 8 del convenio de París ha sido criticada por la doctrina (Fernández-Novoa). En contra de la misma cabe aducir que por basarse en el erróneo principio de la universalidad de la marca, su aplicación provoca consecuencias inadmisibles. En efecto, no parece equitativo ni razonable exigir o un empresario que antes de registrar o usar un signo se esfuerce por averiguar si ese signo está inscrito o viene siendo utilizado como nombre comercial en cualquier país unionista. Porque, bien mira las cosas, a un empresario español, por ejemplo, tan sólo puede exigírsele que ponga todos los medios a su alcance y para averiguar si un signo distintivo por el elegido estaba registrado, o venía haciendo utilizado, o bien era notoria mente conocido en España como nombre comercial”.

sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares”⁴⁷³. Sobre lo anterior, cabe hacer la distinción sobre la función del nombre comercial, que consiste en la identificación del sujeto que introduce en el mercado un determinado producto o servicio y que permite diferenciarlo de otros competidores, lo que difiere de la marca, cuya función se refiere a la distinción como tal de la prestación⁴⁷⁴.

De igual manera el legislador español estableció un listado, de carácter ejemplificativo, de aquello que puede constituirse como un nombre comercial, entre estos se encuentran: “a) Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas, b) Las denominaciones de fantasía, c) Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial, d) Los anagramas y logotipos, e) Las imágenes, figuras y dibujos, f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores”⁴⁷⁵.

⁴⁷³ Artículo 87. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE nº 294, de 8 de diciembre).

⁴⁷⁴ Al respecto, FERNANDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M. *Manual de Propiedad Industrial*, Op. cit, p.873. señala: “En efecto, al igual que en el caso anterior, la dificultad de distinguir entre la marca de servicios y el nombre comercial se presenta cuando existe identidad entre el signo de ambas figuras. Si una misma denominación está registrada en la OEPM como marca para una determinada clase de servicios y figura inscrita también como nombre comercial para actividades pertenecientes a la misma clase de la nomenclatura internacional, las diferencias entre ambas figuras es muy tenue y habrá que estar sobre todo al modo en el que se emplean. En este punto, conviene advertir que en el caso de la marca de servicios el signo recae sobre la prestación (El correspondiente servicio) y su finalidad es diferenciar esa prestación de las demás. Por su parte, en el caso del nombre comercial, el signo no trata de distinguir una prestación de otras, sino de identificar al sujeto que introduce en el mercado la prestación y diferenciar su actividad de otras actividades idénticas o similares”.

⁴⁷⁵ Artículo 87. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE nº 294, de 8 de diciembre). Respecto a la definición de nombre comercial establecido en la normatividad española, FERNANDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M. *Manual de Propiedad Industrial*, Op. cit, p.863- 871, señala: “Al igual que sucede en materia de marcas, el legislador de 2001 define el nombre comercial a través de una doble vía. De una parte, proporciona en el apartado uno del artículo 87 la definición legal de nombre comercial; y de otra, una enumeración ejemplifica activa de signos que pueden constituir nombres comerciales. Éste modo de proceder de legislador de 2001, que coincide sustancialmente con el seguido por el legislador de 1998, y sumamente acertado, porque permite captar perfectamente los rasgos esenciales de la noción de esta figura. En efecto, aunque el propio concepto legal de nombre comercial fija con claridad y precisión en qué consiste este signo distintivo, la idea que proporciona la definición legal es completada con la enumeración enunciativa de los signos susceptibles de constituir un nombre comercial.

Respecto a este signo distintivo, se consagra la posibilidad de que las personas jurídicas presenten oposiciones en el proceso de registro de marca cuando no han registrado como nombre comercial su denominación o razón social; así mismo, podrán reclamar ante los tribunales la anulación de tales registros concedidos en contra de la protección especial del nombre comercial, “cuando dichos signos distintivos se apliquen a productos, servicios o actividades iguales o parecidas a aquellos para lo que se usa dicha denominación o razón social, siempre que se pruebe el uso prioritario de ésta en todo el territorio nacional y exista riesgo cierto de confusión en el mercado y los consumidores”⁴⁷⁶.

Importante establecer que, a diferencia de lo que ocurre en Colombia, en España la regulación del nombre comercial es similar a las marcas, respecto al principio registral. En Colombia, el derecho a un nombre comercial está dado por el uso y no por el registro, pese a existir un depósito en la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el mismo es declarativo y no constitutivo o atributivo como si se presenta en España.

Por otra parte, respecto al nombre comercial y la denominación de las personas jurídicas, el autor en mención señala: “Ante todo conviene reseñar que es más habitual de lo que parece que una misma y única denominación constituya, a la vez, la denominación de una persona jurídica y su nombre comercial de hecho. La denominaciones " denominación societaria " cuando figura como nombre y social en la correspondiente cláusula de los estatutos de la persona jurídica y accede al registro mercantil tras la pertinente inscripción. En tanto que la denominación de la persona jurídica que figura en la cláusula estatutaria inscrita en el registro, cumple la finalidad de identificar a la persona jurídica como tal en sus transacciones negocio a Liz y en la publicidad comercial, al tiempo que está sometida al régimen jurídico que disciplina estas denominaciones. Por tanto, para que una determinada denominación tenga la calificación de la denominación de la persona jurídica basta aportar la correspondiente cláusula estatutaria en la que consta y su inscripción en el registro mercantil. ... Cuando esa misma denominación de la persona jurídica es utilizada también para identificar al empresario en el tráfico mercantil y para distinguir su actividad de las actividades idénticas o similares desarrolladas por otros empresarios, sin dejar de ser denominación societaria, tal denominación y simultáneamente un nombre comercial. Es evidente que si esta denominación figura registrada en el OEPM, como nombre comercial, no se planteará ninguna duda sobre su naturaleza de nombre comercial ni sobre la compatibilidad de ambas protecciones, la societaria y la de la propia industrial, aunque cada una de ellas habrá de recaer sobre su propio ámbito”.

⁴⁷⁶ Así lo menciona la exposición de motivos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE núm. 294, de 08/12/2001).

Finalmente, como se ha mencionado, existe una diferencia significativa entre Colombia y España referente a que en la Ley de Marcas española se suprime el carácter registral de los rótulos de establecimiento, llamados también enseñas comerciales que identifican un establecimiento de comercio, estableciendo que su protección podrá hacerse a través de registros de marcas o nombres comerciales, y “dejando la protección de esta modalidad de propiedad industrial a las normas comunes de competencia desleal”⁴⁷⁷.

3. Atribución del derecho sobre signos distintivos a través del registro en Colombia y España.

España consagra el sistema atributivo o constitutivo registral⁴⁷⁸, en la medida en que establece como criterio objetivo para otorgar el derecho sobre

⁴⁷⁷ Así lo menciona la exposición de motivos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE núm. 294, de 08/12/2001). Al respecto el profesor Otero, en FERNANDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M. *Manual de Propiedad Industrial*, Op. cit, p. 62, refiriéndose a las modalidades de la propiedad industrial señala: “(...) Conviene reseñar que hasta la vigencia de la ley de marcas de 2001, se regulaba en nuestra legislación otro signo distintivo, el rótulo de establecimiento, que si bien no es mencionado en el artículo 1.2 del CUP, solía figurar en casi todas las legislaciones como un signo distintivo más, concretamente el que, según el artículo 82.1 de la antigua ley de marcas de 1988, “sirve para dar a conocer al público un establecimiento y para distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o similares”. Pues bien, en la nueva ley de marcas de 2001 ha desaparecido el rótulo de establecimiento como derecho de exclusiva, como consecuencia de la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 3 de junio de 1999, y para evitar que las comunidades autónomas tengan competencia en materia sustantiva de la propiedad Industrial. La vía que habilita la lite marcas de 2001 para proteger el rótulo es la de la competencia desleal. En consecuencia, aunque el rótulo de establecimiento ha dejado de ser un derecho de exclusiva, ello no significa que haya quedado desprovisto de toda protección. En el futuro, como establece la disposición transitoria tercera de la citada ley de marcas de 2001, el régimen jurídico de los rótulos de establecimiento será integrado mientras dure su vigencia registral por las normas de la ley de marcas que resulten aplicables, y, cuando finalice dicha vigencia, por las normas de competencia desleal (fundamentalmente artículos 6 y 11 de la Ley de Competencia Desleal) y por la protección extra registral que se prevé en la disposición transitoria 4ª”.

⁴⁷⁸ Al respecto el profesor Otero, en FERNANDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M. *Manual de Propiedad Industrial*, Op. cit, p. 65- 94 refiriéndose al derecho registral sostuvo que: “estamos ante derechos que nacen en virtud de un acto administrativo de concesión dictado después de seguir el procedimiento expresamente previsto en sus respectivas leyes para la concesión de cada derecho. Sobre el marco normativo del registro cabe señalar que se encuentra integrado por: El arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, de 14 de abril de 1891, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Niza el 15 de junio de 1957, en Estocolmo el 14 de julio de 1967, enmendado el 28 de

una marca o nombre comercial la imperiosa necesidad del registro, excluyéndose como primera medida el uso como un factor determinante para el otorgamiento de derechos.

Este mismo sistema atributivo registral aplica en Colombia para las marcas, pero, respecto del nombre comercial es totalmente diferente, puesto que para ello no se ha establecido un trámite registral constitutivo del derecho, ya que éste se adquiere con el uso, y se pierde con el desuso; si bien es cierto, la legislación colombiana establece la posibilidad de hacer una inscripción del nombre comercial, ello no otorga derechos sobre el mismo, simplemente cumple funciones declarativas y de publicidad.

Este trámite de registro está abierto para las personas naturales y jurídicas españolas, así como a las personas naturales o jurídicas extranjeras residentes en España, o extranjeros cuyo país tenga reciprocidad en estos aspectos con España, o que gocen de los beneficios del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883.

La Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante OEPM) será la autoridad competente que llevará el registro territorial de estos signos (registro atributivo y constitutivo del derecho), además de los actos o negocios jurídicos

septiembre de 1979. El arreglo de Madrid (AMMI), administrado por la OMPI, entró en vigor con carácter general y también para España el 15 de julio de 1892; en él se regula un procedimiento que permite a los solicitantes de marcas obtener la protección de éstas en todos o algunos de los estados contratantes con base en una única solicitud (solicitud internacional). El protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, hecho en Madrid el 27 de junio de 1989 y modificado el 3 de octubre de 2006. El arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas, te 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977, enmendado el 28 de septiembre de 1979”.

que los afecten, con la finalidad de dar publicidad de los mismos, llevar un orden y crear seguridad jurídica en el mercado y consumidores⁴⁷⁹.

La solicitud y procedimiento de registro se encuentra regulado en el título III, artículos 11 a 30, de la ley de marcas española. El registro implica el nacimiento del derecho sobre la marca, lo que ha sido denominado como derechos registrales, sobre los que se ha considerado que no tiene eficacia constitutiva, pues la misma ley establece la posibilidad de ejercer acciones por parte de quien llegue a ostentar un mejor derecho. De igual manera surge la obligación del uso de la marca registrada, que en caso de no cumplirse dará paso a la aplicación de las sanciones legales, tal como lo establece el art. 39 de la Ley de Marcas⁴⁸⁰.

⁴⁷⁹ Al respecto, la exposición de motivos de la vigente Ley de Marcas española, Ley 17 de 2001 (BOE nº 294, de 8 de diciembre), al referirse a su regulación procedimental estableció: “El procedimiento de registro se reforma, suprimiendo del examen que ha de efectuar la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) el referido a las prohibiciones relativas, quedando reservado este examen de oficio sólo para las prohibiciones absolutas. Las prohibiciones relativas sólo serán examinadas por la OEPM cuando un tercero legitimado formule la correspondiente oposición a la solicitud de marca presentada a registro, sin perjuicio de que la OEPM comunique, a efectos informativos, la existencia de la solicitud de registro a quienes en una búsqueda informática de anterioridades pudieran gozar de un mejor derecho. La finalidad de esta novedad procedimental es triple: alinearse con los sistemas mayoritarios en nuestro entorno europeo y, en particular, con el sistema de la marca comunitaria; evitar el planteamiento por la Administración de conflictos artificiales al señalar de oficio marcas anteriores cuando su titular no tiene interés en oponerse a la nueva solicitud y finalmente, ganar en rapidez y eficacia. El sistema que se establece es, por otra parte, más acorde con la naturaleza y sentido de las prohibiciones de registro y con los intereses a tutelar, predominantemente públicos o generales en el caso de las prohibiciones absolutas, y de carácter privado en el caso de las prohibiciones relativas, que son así calificadas precisamente porque protegen derechos privados y, en consecuencia, su defensa no debe imponerse sino dejarse en manos de los propios interesados, quienes gozan en la presente Ley de todas las garantías del Estado de Derecho a través del trámite de oposición o del ejercicio de la acción de nulidad para proteger sus legítimos intereses y derechos. Siendo el sistema que se implanta el más generalizado en el ámbito europeo y el seguido por la marca comunitaria, no existe ninguna razón que justifique que en España las marcas nacionales sufran un examen más riguroso que las comunitarias, pues ello sólo perjudicaría a los usuarios del sistema español, en beneficio de los usuarios del sistema comunitario que podrán obtener marcas comunitarias - con los mismos efectos en España que una marca nacional- sin examen de oficio de las prohibiciones relativas”.

⁴⁸⁰ Al respecto, FERNANDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M. *Manual de Propiedad Industrial*, Op. cit, p. 512, menciona que: “Uno de los principios básicos de la directiva 89-104-CEE es la implantación de un riguroso sistema de uso obligatorio de la marca registrada. Los apartados 1, 2 y 3 del artículo 10 que contienen normas imperativas, enuncian, justamente, las pautas fundamentales por las que debe regirse el uso obligatorio de la marca en los Estados miembros.

Dentro de los aspectos del registro se encuentra que este implica una limitación temporal sobre la marca o el nombre comercial, que se encuentra establecido en el art. 31 de la ley de marcas, cuyo periodo es de 10 años, renovable por periodos sucesivos iguales, sin un límite de renovaciones⁴⁸¹.

A través de un conjunto de normas imperativas y facultativas, el artículo 11 establece las sanciones que pueden derivarse de la falta de uso de una marca registrada. El apartado 1 Del artículo 11 (norma imperativa) determina que la nulidad de una marca posterior no puede pasarse en la existencia de una marca anterior no usada. El apartado 2 del artículo 11 (Normas facultativas) prevé que, al regular el procedimiento de concesión, un Estado miembro podrá disponer que el éxito de una oposición se subordine a la circunstancia de que la marca oponente hubiese sido usada. De acuerdo con el apartado 3 de la artículo 11 (norma facultativa), un Estado miembro podrá disponer que no es viable una acción de violación fundada en una marca caducable por falta de uso. Finalmente, el apartado 4 del artículo 11 (norma imperativa) regula los efectos del uso parcial de la marca registrada.

(...) Entre las normas imperativas figura la contenida en el apartado uno del artículo 11 de la directiva 89-104-CEE que dispone que: " no podrá declararse la nulidad de una marca debido al existencia de una marca anterior que se lo ponga si esta última no cumplieron los requisitos de uso previstos en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 10". También tiene carácter imperativo la norma instaurada por el inciso primero del artículo 12.1 de la directiva, a cuyo tenor: " podrá ser declarada la caducidad de una marca así, dentro de un periodo ininterrumpido de cinco años, no hubiere sido objeto en el Estado miembro de que se trate de un uso efectivo para los productos o servicios para los que está registrada, y si no existieran causas que justifiquen la falta de uso". Sobre las particularidades de la normativa vigente se ha señalado: "La vigente ley de 2001 introdujo importantes innovaciones en la regulación del uso obligatorio de la marca registrada. En primer término, eliminó la intervención ex officio de la oficina, acatando la norma imperativa contenida en el artículo 13.4. iii del tratado sobre el derecho de marcas de 1994: norma que prohíbe exigir una declaración de uso de la Marca en el momento de proceder a su renovación. En segundo término, la ley de 2001 pone fin a las sensibles divergencias que en cuanto al uso obligatorio de la marca registrada existía con respecto a la directiva 89-104-CEE. En efecto, la Ley de marcas de 2001 traspone al ordenamiento español normas imperativas contenidas en los artículos 11.1 y 12.1 de la directiva". p.788.

⁴⁸¹ Al respecto, FERNANDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M. *Manual de Propiedad Industrial*, Op. cit, p. 67- 70. Señala: "Ahora bien, aunque estamos ante derechos que por nacer a través del registro hemos calificado como " derechos registrales ", ello no quiere decir que el registro tenga una verdadera eficacia constitutiva. Y ello porque si la eficacia constitutiva implica la exclusión de la oponibilidad en términos absolutos, el registro de los derechos de propiedad industrial no produce este defecto tan enérgico. Que la inscripción en el correspondiente registro de la OEPM no tiene eficacia constitutiva lo demuestra el hecho de que la propia ley reguladora de cada uno de estos derechos prevea la posibilidad de ejercitar una especie de acciones reivindicatorias a favor de quienes ostentaren un mejor derecho para la inscripción que el titular registral". Sobre la limitación temporal del registro, el autor en mención ha considerado: "Si... nos trasladamos a los signos distintivos se comprueba que tanto el derecho de marca como el nombre comercial son también derechos temporalmente limitados. En efecto, el artículo 31 de la ley de marcas, que es también aplicable al nombre comercial, dispone que el registro de una marcas (y su caso es el nombre comercial) se otorga por 10 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos sucesivos de 10 años... tanto la marca como el nombre comercial son derechos renovables indefinidamente. Como dice el mencionado artículo 31 de la ley de marcas, se conceden por periodos de 10 años y son renovables por periodos sucesivos de la misma duración, sin que la ley fije un tope máximo de posibles renovaciones, lo cual implica que el derecho de marca sea indefinidamente renovable".

Otro aspecto es el concerniente a las prohibiciones sobre el registro, establecidas el art. 9 de la ley de marcas, cuando la marca tiene origen en una creación regulada por los derechos de autor⁴⁸², otro derecho protegido por la regulación sobre propiedad industrial⁴⁸³ y, finalmente, cuando una marca está

⁴⁸² Al respecto, FERNANDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M. *Manual de Propiedad Industrial*, Op. cit, p.613 a 615, menciona: "La prohibición concerniente a las creaciones protegidas por un derecho de autor o de propia industrial... La letra C) de la apartado cuatro de la artículo 4 de la directiva 89-104-CEE otorga a los estados miembros la facultad de establecer que se denegará el registro de una marca si su uso puede prohibirse en virtud de: " iii) Un derecho de autor; iv) un derecho de propiedad industrial. (...) Esta normal facultativa ha sido incorporada a la ley de marcas de 2001, cuyo artículo 9.1 dispone que sin la debida autorización no podrán registrarse como marcas: " c) los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7. (...)

La marca consistente en una creación protegida por un derecho de autor... La prohibición analizada no entra en juego cuando el titular del derecho de autor otorga al solicitante de la marca la pertinente autorización. Esta entraña una transmisión de los derechos de explotación de la obra solicitada como marca; transmisión que deberá ajustarse a lo dispuesto en los artículos 43 y siguientes de la vigente ley de propiedad intelectual. Al redactar la autorización, el solicitante de la marca y el titular del derecho de autor deberán insertar las pertinentes cláusulas que impidan la aplicación subsidiaria de las disposiciones generales sobre la transmisión de los derechos de propia intelectual. A fin de evitar que sea aplicable la limitación temporal de cinco años (artículo 43.2 de la ley de propiedad intelectual) deberá establecerse expresamente que la autorización surta efecto durante un periodo determinado (por ejemplo, 10 años renovables de acuerdo con futuras renovaciones de la marca). Si el solicitante expira a registrar la marca simultáneamente en diversos países, deberá hacerse constar en la autorización con la mayor exactitud posible el ámbito territorial de la misma... en la autorización, que deberá hacerse siempre en forma escrita (cfr. artículo 45 de la ley de propiedad intelectual), habrá de consignarse expresamente que los derechos de explotación de la obra si se den en exclusiva al solicitante de la marca (cfr. art. 48 de la ley de propiedad intelectual)".

⁴⁸³Al respecto, FERNANDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M. *Manual de Propiedad Industrial*, Op. cit, p.615, menciona: "La prohibición concerniente a las creaciones protegidos por un derecho de propiedad industrial. Esta prohibición se aplica, básicamente, a las creaciones de una forma amparada por un diseño. Es, en efecto, posible solicitar el registro como marca de una forma protegible como diseño industrial siempre que la misma tenga carácter distintivo. En esta hipótesis se plantea la cuestión de si al registrarse simultáneamente como marca y diseño una creación de forma se otorga -por la vía del derecho de marca-un monopolio sobre la forma que se podría llegar a ser temporalmente ilimitado. Esta posibilidad estaría en pugna prima facie con el principio de temporalidad del monopolio inherente a un diseño industrial... El conflicto apuntado pierde, sin embargo, parte de su virulencia por dos razones. En primer término, porque en ningún caso podrá registrarse como marca las creaciones de forma que afecten al valor intrínseco de los productos. En segundo término porque el monopolio que por vía del derecho de marca recarga sobre una creación de forma, ser un monopolio atemperado por la regla de la especialidad. A fin de registrar como marca una creación protegida por un diseño industrial, el tercero (titular del diseño) debe otorgar al solicitante de la marca la pertinente autorización. Esta implica la concesión de una licencia que comprende el registro de la forma como marca y el posterior uso de la misma".

basada en denominaciones sociales o nombres comerciales anteriores, este último aspecto por ser un acto generador de competencia desleal⁴⁸⁴.

Respecto a las acciones que puede ejercer quien desee reclamar el derecho sobre una marca o nombre comercial, el artículo 26 de la Ley de Marcas⁴⁸⁵ establece que la OEPM puede suspender el procedimiento de tramitación cuando un solicitante ejerce la acción de reivindicación, que permite

⁴⁸⁴ Al respecto, FERNANDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M. *Manual de Propiedad Industrial, Op. cit.*, p.616-619, ha señalado: "(...) Éste conflicto se produce porque a la hora de elegir la denominación social, los fundadores de una compañía no se ven guardados por el eventual existencia de una marca anteriormente registrada idéntica o semejante a la denominación social que pretende adoptarse. Ello se debe a que no existe una conexión adecuada entre el registro de marcas y la sección de denominación del registro mercantil central. Tan sólo la disposición adicional 14ª de la ley de marcas de 2001 ordena que: "los órganos registrales son competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas denegarán el nombre o razón social solicitado si coincide o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los términos que resultan de esta ley, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial".

Refiriéndose a la sentencia el Tribunal de Justicia de 11-09-2007, el Tribunal de Justicia respondió, finalmente, la cuestión planteada del siguiente modo: "la utilización, por un tercero que no sido autorizado, de una denominación social, nombre comercial o rótulo de establecimiento idéntico a una marca anterior, en el marco de una actividad de comercialización de productos idénticos a aquellos para los que dicha marca fue registrada, constituye una utilización que el titular de la referida marca puede prohibir en virtud del artículo quinto, apartado primero, letra a), de la directiva 89-104-C del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, primera directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros en materia de marcas, si se trata de una utilización para productos que menoscaba o pueda menoscabar las funciones de la marca".

En la hipótesis de que la denominación social si utilice con fines diferentes a los de distinguir productos o servicios, será posible invocar la doctrina "Domestos" sostenida por la sala primera en la línea jurisprudencial citada. Pero en esta hipótesis, la solución jurisprudencial del conflicto entre la marca anterior y una denominación social idéntica o semejante a esta, no podrá apoyarse en el derecho de exclusiva inherente a la marca. En la referida hipótesis, la modificación de la denominación social deberá basarse en el artículo 6 o bien en el artículo 12 de la ley española de competencia desleal de 1991. La posibilidad de aplicar las normativas prohibitivas de la competencia desleal está prevista por el apartado quinto del artículo 5º de la directiva 89-104-CE a cuyo tenor: "los apartados 1 a 4 no afectan a las disposiciones aplicables en un Estado miembro relativas a la protección contra el uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del nombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos".

⁴⁸⁵ Al respecto la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE nº 294, de 8 de diciembre) establece: "Artículo 26. Suspensión de procedimientos de tramitación. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá suspender el procedimiento de tramitación: a) Cuando la oposición se funde en una solicitud anterior de registro, hasta el momento en que recaiga una resolución sobre dicha solicitud que ponga fin a la vía administrativa. b) A instancia del solicitante que hubiera entablado una acción de nulidad, caducidad o reivindicación del signo anterior oponente, hasta que recaiga sentencia firme, y sin perjuicio de que sea decretada judicialmente. c) Cuando sea presentada una solicitud de división, por el tiempo preciso para la resolución de la misma. d) A solicitud conjunta de todos los interesados, sin que la suspensión pueda en este caso exceder de seis meses".

al solicitante o titular de una marca que pueda subrogar la posición jurídica que ocupa el solicitante o titular de la marca indebidamente solicitada; por otra parte se encuentran las acciones de caducidad y de nulidad⁴⁸⁶.

⁴⁸⁶ Al respecto, FERNANDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M. *Manual de Propiedad Industrial*, Op. cit, p.515. señala sobre la acción reivindicatoria: "La acción reivindicatoria y posibilita el que una persona perjudicada por la conducta dolosa o desleal del solicitante o titular de una marca se subrogue en la posición jurídica que ocupa el solicitante o titular de la marca indebidamente solicitada. Hay que señalar, no obstante, que la subrogación no es plena porque el apartado tres del artículo 2 dispone que a pesar de atribuirse al reivindicando la titularidad de la marca registrada, se extinguen las licencias y demás derechos del titular originario de la marca hubiese conseguido".

Por otra parte, sobre la acción de caducidad señala: "La regulación del nacimiento del derecho sobre la marca también conduce a la misma conclusión que en los casos de los otros derechos. Así, si el usuario de una marca o nombre comercial notorios o renombrados no se opone al registro posterior efectuado por un tercero de buena fe y no ejercita la pertinente acción de nulidad dentro del plazo de los cinco años de los que habla el artículo 52.2 de la ley de marcas, la marca o el nombre comercial registrados por este tercero de buena fe se vuelven inatacables. Lo cual pone de manifiesto que el registro de la marca o del nombre comercial realizado de buena fe por un tercero puede consolidarse incluso frente a la poderosa posición del usuario anterior de una marca notoriamente conocida o renombrada si no actúa en tiempo y forma en defensa de su derecho. De donde resulta que en esta hipótesis los efectos del registro de la marca o el nombre comercial son más enérgicos que los puramente declarativos". p.69.

"El artículo 55.1 de la ley de marcas no ha previsto expresamente como causa de caducidad la expiración del plazo por el que hubiere sido concedido, sino otra causa ligeramente distinta pero que presupone el anterior, a saber: la falta de renovación del derecho.... Si finalizado el correspondiente periodo y siendo posible la renovación, el titular del derecho no lo renueva por un nuevo periodo incurre en causa de caducidad por falta de renovación". p.71.

"Finalmente, sobre la acción de nulidad: Precisamente en la norma reguladora del aspecto positivo del contenido del derecho de marca es en la que fundamenta la jurisprudencia más reciente de nuestro Tribunal Supremo la imposibilidad de acoger una acción de violación ejercitada por el titular de una marca registrada contra el titular de otra marca registrada posterior sin que se haya solicitado la anulación de esta segunda marca. En este sentido, es precisamente interesante el siguiente pasaje de fundamento de derecho 2. de la sentencia de la sala primera, de lo civil, de nuestro Tribunal Supremo de 7 de julio de 2006, en la que dice:

"El uso de las marcas de que es titular registral el demandado, en cuanto constituye ejercicio de la facultad que, como tal, le reconoce el artículo 30 de la citada ley, no puede ser calificado como ilícito, claro está, mientras no se declare la nulidad de los registros por ser contrarios algunas de las prohibiciones, absolutas o relativas, previstas en los capítulos primero y segundo del título segundo de la ley 32 de 1988...".

"Y en la misma dirección, hay que recordar también la sentencia de la misma sala del citado Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2007, en cuyo fundamento de derecho 2., citando otras sentencias de la propia sala se afirma:" Cuando la empresa se había limitado a usar el nombre comercial cuyo registro obtuvo, no puede entenderse que tal utilización constituya una violación del derecho de la actora, conforme al viejo principio *qui suo iure utitur neminem laedit*, ya que no cabe considerar como tercero en el artículo 31 a quien está protegido por el registro". P.65

"Finalmente, sobre la caducidad señala lo siguiente: cabe resaltar que existe un sistema objetivo y subjetivo, al respecto señala el autor: La vulgarización de la marca tiene lugar cuando un signo que inicialmente denotaba el origen empresarial de un producto o un servicio pierde este significado, y adquiere uno nuevo que consiste en designar en el comercio los productos o los servicios del mismo género al que pertenece el producto o el servicio originariamente identificado por el correspondiente signo en atención a su origen empresarial. En la esfera jurídica existen dos sistemas de caducidad basadas en la vulgarización de la marca a saber: un sistema objetivo y un sistema subjetivo o mixto. Con arreglo al sistema objetivo, la vulgarización y subsiguiente caducidad de la marca depende de la conducta y los hábitos de los consumidores: si estos emplean usualmente la marca como denominación de un género

Finalmente, a diferencia de Colombia, en España, a través de su Ley de Marcas, se establece “la posibilidad de someter a arbitraje los actos administrativos que hubieran puesto término al procedimiento de registro”⁴⁸⁷. Debe mencionarse que dicho trámite no está contemplado en Colombia, ya que las acciones que proceden contra los actos administrativos referidos a la concesión o negación de marcas, está atribuido al Consejo de Estado Sección Primera y en Única Instancia a través de los medios de control de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, pero no consagra posibilidades de trámites arbitrales.

4. De la marca comunitaria a la marca de la Unión Europea

4.1 De la Marca Comunitaria.

La marca comunitaria (en adelante CTM) surgió en Europa a partir de la creciente necesidad de integrar un mercado interno común a los países de la región en virtud de la aplicación del Tratado de Maastricht⁴⁸⁸(BOE núm. 11, de 13 de enero de 1994), y de la búsqueda de armonizar criterios jurídicos para el

de productos, la marca se vulgariza y caduca aun cuando el titular hubiese adoptado medidas en defensa de su derecho de marca. De acuerdo con el sistema subjetivo mixto, la caducidad deriva de la vulgarización de la marca presupone la concurrencia de un doble requisito: en primer término, la conversión del signo en la denominación usual de un género de productos o servicios; y en segundo término, es que esta conversión se haya producido como consecuencia de la actividad o inactividad del titular de la marca. El sistema subjetivo mixto es el que ha prevalecido en el derecho europeo de marcas”.p.835.

⁴⁸⁷ Así lo establece la exposición de motivos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE núm. 294, de 08/12/2001).

⁴⁸⁸ El tratado de Maastricht de 1993 consagra en su Artículo 2 “La Comunidad tendrá por misión promover, mediante el establecimiento de un mercado común y de una unión económica y monetaria y mediante la realización de las políticas o acciones comunes (...) un desarrollo armonioso y equilibrado de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, un crecimiento sostenible y no inflacionista que respete el medio ambiente, un alto grado de convergencia de los resultados económicos, un alto nivel de empleo y de protección social, la elevación del nivel y de la calidad de vida, la cohesión económica y social y la solidaridad entre los Estados miembros.”

desarrollo de las actividades económicas que permitieran la libre circulación de mercancías y prestación de servicios a nivel comunitario mediante la creación de condiciones uniformes y homogéneas en todo el territorio de la Unión. Para tal fin, se dio luz a un sistema de registro marcario comunitario que funcionara paralelamente a los sistemas internos de cada país pero que a su vez, fuera directamente aplicable en cada Estado miembro con el fin de ampliar la protección de la propiedad industrial y permitir a las empresas ejercer su actividad comercial en un mercado más amplio.

Es preciso resaltar que, antes de la creación de la Marca Comunitaria en Europa las empresas disponían de dos opciones para la protección de sus marcas en dicho territorio, la primera de ellas, la vía nacional a través del registro de la marca en uno o varios Estados pertenecientes a la Unión Europea considerando su legislación interna en materia de marcas, y la segunda, la vía internacional en virtud del Protocolo y el Arreglo de Madrid relativos al Registro Internacional de Marcas, del 27 de junio de 1989 (BOE núm. 276, de 18 de noviembre de 1995), mediante el cual, las personas naturales o jurídicas pertenecientes a los países miembros del Sistema de Madrid pueden presentar una solicitud de registro ante la Oficina Internacional siguiendo los procedimientos establecidos para obtener la protección de la marca dentro de la Unión de Madrid a través de su respectivo registro.

Existe claridad respecto a los motivos que suscitaron el origen de la Marca Comunitaria, el cumplimiento de los fines de la Unión Europea encaminados a la unidad en materia económica propiciaron la creación de una figura jurídica cuya

regulación propendiera por homogenizar la protección de las marcas a través de un registro único con validez en todo el territorio de la Unión. Es pertinente aclarar que a pesar de la protección otorgada por la Marca Comunitaria en todos los estados pertenecientes a la Unión Europea, esta no sustituye, ni se sobrepone en modo alguno, a la legislación propia en materia de marcas que desarrolla cada Estado miembro, al respecto el profesor VELASCO ORDÓÑEZ ha señalado que:

“La marca comunitaria se considera “paralela”, pues supone la existencia de un sistema de protección independiente que no se superpone, no afecta la vigencia o existencia de las marcas nacionales de los países de la Unión Europea, ni depende de estas en modo alguno (...). De tal suerte, en el régimen marcario actual imperante en la Unión Europea bien podrían coexistir derechos nacionales (marca nacional), con derechos regionales (marca comunitaria) e, inclusive, derechos internacionales obtenidos a partir del Protocolo o el Arreglo de Madrid...”⁴⁸⁹

A pesar de que no existe una relación de pugna entre la legislación nacional y el Sistema de Marcas Europeo, es sabido que este último supone ventajas significativas para los titulares de la marca en el sentido de que su registro, permite que el titular de la misma pueda comercializar sus productos en toda la Comunidad mediante un solo procedimiento y a su vez, se beneficie de normas únicas de protección sin la necesidad de registrar su marca en cada uno de los Estado Miembros.

⁴⁸⁹ VELASCO ORDÓÑEZ, P., *El nuevo derecho de marcas. Perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2016, p. 53

De otro lado, resulta importante señalar cuál ha sido el desarrollo normativo que ha tenido la CTM en la Unión Europea y cuáles han sido los principales cambios que se observaron a partir de su adopción. Ciertamente, el primer acuerdo definitivo en relación con la Marca Comunitaria se dio en el año 1993 mediante la acogida del Reglamento CE 40/94 que reguló en detalle lo referente al marco conceptual del derecho de marcas, sus efectos y lo referente al procedimiento para la concesión de Marcas comunitarias.

4.1.1 Aspectos generales del Reglamento CE 40/94 Sobre la Marca Comunitaria

El Reglamento CE 40/94 incorpora en primera medida toda la base conceptual del sistema de Marcas de la Unión Europea, iniciando con la definición de Marca Comunitaria y la determinación de sus efectos. En este sentido, se denomina CTM a cualquier marca representativa de productos o servicios que sea registrada con arreglo a las disposiciones del Reglamento mencionado. Asimismo, ésta presenta un carácter unitario y sus efectos se entenderán aplicables para el conjunto de la Comunidad.

Por otra parte, podrá constituirse como Marca Comunitaria según el artículo 4 del referido reglamento "...Los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras

empresas”. De esta manera, se tiene que los dos requisitos esenciales para la CTM son en primer lugar, la representación o apreciación gráfica de la marca y como segundo, la distintividad de la misma. El reglamento contempla que la carencia de algunos de estos requisitos constituye un motivo de denegación absoluto del registro⁴⁹⁰. Como se explicará más adelante, los requisitos consagrados en esta disposición han sido objeto de algunas transformaciones suscitadas en el marco del desarrollo normativo de la Unión Europea en la materia.

4.1.2 Titularidad de la CTM

Respecto a la titularidad de la CTM la norma dispone la posibilidad de que naturales de los Estados miembros de la Unión Europea y de Estados que sean parte en el Convenio de París, así como nacionales de otros países que no tengan parte en el Convenio mencionado pero que se encuentren domiciliados en un territorio que sea objeto de la protección otorgada mediante el registro, puedan presentar una solicitud ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (en adelante OAMI) o ante la Oficina encargada de la Propiedad Industrial en cualquier Estado miembro, para efectos de registrar su marca y obtener los derechos conferidos vía registro.

Es importante señalar, que el procedimiento de registro de marcas que contempla el Reglamento se compone de tres fases principales, en primer lugar,

⁴⁹⁰ Los motivos de denegación absolutos se encuentran consagrados en el artículo 7 del Reglamento (CE) 40/94. En el literal a) del artículo se contempla como motivo de denegación “los signos que no sean conformes al artículo 4” de la mencionada norma, es decir aquellos que no cumplan con los requisitos básicos de constitución de la CTM.

un período de examen que inicia a partir de la presentación de una solicitud de marca comunitaria. Esta solicitud deberá contener esencialmente, la reproducción de la marca que se pretende registrar, la lista de productos o servicios para los cuales se solicita el registro, la identificación del titular y las demás condiciones exigidas en el reglamento de ejecución incluyendo el pago de las tasas de depósito correspondientes⁴⁹¹. Con posterioridad a la presentación de la solicitud, se realizará un examen por parte de la Oficina de registro, teniendo en cuenta la clasificación, la revisión de los aspectos formales, la condición del solicitante y la verificación referente a los motivos de denegación absolutos del registro. Una vez confirmado el cumplimiento de dichos requerimientos, se procederá a realizar un informe de búsqueda mediante el cual se señalen las CTM anteriores que en virtud de los motivos de denegación relativos pudieran oponerse al respectivo registro de la marca solicitada⁴⁹².

La segunda fase consiste en un período de oposición, que marca su inicio a partir de la publicación de la solicitud por parte de la Oficina, dicha publicación deberá contener principalmente los datos del solicitante, la reproducción de la marca solicitada y el detalle de los productos o servicios según la clasificación del Arreglo de Niza que se relacionan con el registro, en los tres meses

⁴⁹¹ El artículo 140 del Reglamento (CE) 40/94 consagra en su numeral primero *“Las normas de desarrollo del presente Reglamento se fijarán mediante un reglamento de ejecución.”* La disposición se refiere al reglamento (CE) 2868/95 que contempló todos los aspectos procedimentales para el registro de la Marca Comunitaria.

⁴⁹² El artículo 8 del Reglamento (CE) 40/94 dispone los motivos de denegación relativos de las solicitudes de registro, es decir, aquellos que se considerarán mediando oposición del titular de una marca anterior, al tenor de la normativa, estos podrán oponerse al registro: “a) cuando la marca solicitada sea idéntica a la marca anterior y que los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior, b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior, c) Las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, en la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca comunitaria, sean notoriamente conocidas en un Estado miembro en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París”.

subsiguientes a la publicación de la solicitud, se podrán presentar oposiciones por aquellos que tengan interés en objetar el registro de la CTM con base en los motivos de denegación relativos del artículo 8 del Reglamento, siempre que se demuestre un uso efectivo de la CTM anterior en la Comunidad, para los productos y servicios en virtud de los cuales se encuentra registrada la marca y en los que se basa la oposición. En todo caso, las oposiciones presentadas serán objeto de examen por la Oficina, la cual desestimaré la solicitud de registro en caso de encontrar suficientes los hechos, pruebas y alegaciones que justifiquen la oposición o en caso contrario, desestimaré la oposición.

Finalmente, si al término del período de tres meses no se presentó ninguna oposición, o habiéndose presentado alguna ésta fue desestimada durante el examen de oposiciones, se procederá con el respectivo registro de la CTM siempre y cuando se haya cancelado por parte del solicitante lo referente a la tasa señalada en el Reglamento (CE) 2869/95⁴⁹³ (DOCE núm. 303, de 15 de diciembre de 1995) durante el plazo señalado para tal fin.

4.1.3 Importancia del Uso efectivo de la CTM

Otro aspecto a tener en cuenta en el Reglamento (CE) 40/94 es la importancia del uso de la marca que ha sido objeto de registro, es necesario

⁴⁹³ El Reglamento (CE) 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior en el marco de un procedimiento de registro de Marca Comunitaria, contempla en su artículo 2, los valores de cada una de las tasas que deben abonarse a la Oficina según el tipo de marca que se pretende registrar. Es importante resaltar, que el pago de una tasa base por una solicitud de registro de CTM ya sea individual o colectiva, permite que el solicitante relacione tres clases de productos y/o servicios diferentes. En el caso de que el solicitante desee registrar más productos y/o servicios se contempla en el Reglamento el valor de una tasa base por cada producto y/o servicio excedente.

anotar que la legislación comunitaria exige al titular de una marca registrada su utilización. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha considerado que:

“Una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose los usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por esa marca.”⁴⁹⁴

En materia de oposición, constituye un requisito necesario que se demuestre por parte del titular de una marca anterior, “prueba de que en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso”⁴⁹⁵, en este caso, la prueba consistirá en la indicación de las condiciones de tiempo, lugar, alcance y naturaleza en las cuales se efectuó el uso efectivo de la marca opositora. Lo anterior, permite inferir que la voluntad del legislador estuvo encaminada a limitar los conflictos entre marcas cuando no existieren motivos justificados que contrarresten la función efectiva de la marca en el mercado.

Empero, no solo en el procedimiento de oposición se puede evidenciar la importancia del uso efectivo de la CTM, también en las causales de caducidad

⁴⁹⁴ Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-416/04-P de 11 de mayo de 2006, apartados 70 – 72.

⁴⁹⁵ Artículo 42 del Reglamento No. 207/2009 Sobre la Marca comunitaria.

del Reglamento, se consagra la obligación del titular de la marca de usar la CTM “para los productos o servicios para los cuales esta fue registrada en un plazo de cinco años a partir del respectivo registro”⁴⁹⁶, y de no suspender su uso ininterrumpidamente por más de cinco años sin justa causa so pena de ser objeto de las sanciones señaladas en la norma.⁴⁹⁷

5. La marca colectiva comunitaria

La marca colectiva corresponde a una nueva modalidad de CTM que se introdujo a partir del Reglamento (CE) 40/94 con el objeto de proteger aquellas marcas distintivas de productos o servicios de los miembros de una asociación y asimismo, los signos o las indicaciones que puedan servir en el comercio, para señalar la procedencia geográfica de determinados productos o servicios. En relación con los titulares de este tipo de marcas, se incluyen, normalmente, las personas jurídicas de derecho público y las asociaciones privadas con intereses u objetivos comunes “ Las asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes que posean personalidad jurídica propia es decir que tengan capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de derechos y obligaciones de cualquier tipo, de celebrar contratos o de realizar otros tipos de actos jurídicos y representarse procesalmente”⁴⁹⁸.

⁴⁹⁶ Artículo 42 del Reglamento No. 207/2009 sobre la Marca comunitaria.

⁴⁹⁷ Es preciso resaltar que la caducidad puede versar sobre la totalidad o parte de los derechos del titular de la CTM, en cada caso, a partir de la declaración de caducidad se entenderá que “desde la fecha de la solicitud de caducidad o de la demanda de reconvención, la marca comunitaria no tuvo los efectos que se predicen de su registro” como lo dispone el artículo 54 del Reglamento No. 207/2009 sobre la Marca comunitaria.

⁴⁹⁸ Artículo 3 del Reglamento No. 207/2009 sobre la Marca comunitaria.

Cabe precisar, en primer lugar, que la solicitud de registro de una marca colectiva comunitaria se someterá, en principio, al mismo procedimiento y requisitos de examen que la solicitud para una marca individual. En general, la clasificación de los productos y servicios, el examen de las formalidades y los motivos de denegación absolutos se llevan a cabo siguiendo el mismo procedimiento aplicable a las marcas individuales. Por ejemplo, los examinadores comprobarán la lista de productos y servicios o las exigencias lingüísticas del mismo modo en que se lleva a cabo para las marcas individuales así como también, se examinará si la marca colectiva comunitaria adolece o no de alguno de los motivos de denegación. Sucede lo mismo, respecto a la exigencia del uso efectivo de la marca en la Comunidad, con la particularidad de que basta con que la CTM colectiva sea usada por cualquiera de las personas autorizadas para que se considere cumplida esa exigencia.

Respecto a las demás exigencias, se consideran algunos requisitos especiales para el registro de este tipo de marcas, principalmente, la obligación del solicitante de la marca colectiva comunitaria de presentar “ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir de la solicitud”⁴⁹⁹, un reglamento de uso de la marca que indique aspectos como: Las condiciones de uso de la marca, “las personas autorizadas para utilizar la marca y las condiciones de afiliación a la asociación”⁵⁰⁰.

En relación con los motivos que permiten desestimar una solicitud de marca colectiva se encuentra, además de los motivos de denegación absolutos

⁴⁹⁹ Artículo 60 del Reglamento No. 207/2009 sobre la Marca comunitaria.

⁵⁰⁰ Artículo 67 del Reglamento No. 207/2009 sobre la Marca comunitaria.

y relativos de las marcas individuales,” el riesgo de inducir al público a error sobre el carácter o el significado de la marca, en particular”⁵⁰¹, cuando pueda generar la creencia entre los consumidores de que se trata de un tipo de marca distinto. Lo anterior, hace referencia a una situación en la que el público no llegue a percibir la marca objeto de registro como una marca colectiva, sino como una marca individual o de certificación⁵⁰².

6. Reglamento (CE) N° 2868/95 y Reglamento (CE) No. 2869/95 de la Comisión

Con posterioridad a la adopción del Reglamento (CE) 40 de 1994 sobre la Marca Comunitaria, se adoptaron dos reglamentos más, cuyo objetivo fue desarrollar lo referente a la ejecución de las disposiciones ya consagradas en el derecho sustantivo. En ese sentido, el Reglamento 2868/1995 de la Comisión consagró 126 reglas que abarcan temas de la siguiente índole: El contenido de la solicitud de CTM y el procedimiento a seguir para su presentación, los pasos que se deben seguir por parte de la Oficina en la etapa de examen de requisitos formales, motivos de denegación absolutos y la posterior publicación de la solicitud. Igualmente, contempla disposiciones relativas a la presentación de oposiciones y prueba del uso, como también del examen de la etapa de oposición que realiza la oficina para dirimir la desestimación o registro de la marca ya sea individual o colectiva. Finalmente, establece el procedimiento de registro de la CTM, su renovación y renuncia, el trámite de las solicitudes de nulidad y caducidad, y aspectos más formales como la determinación del

⁵⁰¹ Artículo 68 del Reglamento No. 207/2009 sobre la Marca comunitaria.

⁵⁰² En el caso de la Marca Comunitaria, se habla de la percepción distinta de la marca colectiva respecto de la marca individual, sin embargo, se trae a colación la figura de las marcas de certificación que se introdujo a partir de la transformación normativa del Sistema de Marcas Europeo.

lenguaje que debe utilizarse para los procedimientos, la representación, notificaciones, poderes, plazos y demás disposiciones de rigor procesal.

Por su parte, el Reglamento 2869/1995 de la comisión relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior para los procedimientos relacionados con la CTM, presentó lo referente al valor de cada uno de los pagos que deben efectuarse con ocasión al registro marcario, p. ej. La tasa base por la solicitud de registro de una marca individual y colectiva, tasa establecida por cada clase de productos y servicios por encima de una tercera opción dentro de una marca individual y colectiva, tasa de base por la solicitud de registro de una marca colectiva, tasa de oposición, tasa de registro de una marca individual y colectiva, tasas de recargo por el pago fuera de plazo de las tasas relativas al registro de las marcas, tasa de renovación de una marca individual y colectiva, tasa para la presentación de una solicitud internacional. Asimismo, el reglamento disposiciones referentes al procedimiento de pago de las tasas y el reembolso de las mismas.

7. Aspectos generales del Reglamento 207/2009

El Sistema de la Marca Comunitaria fue reformado en el año 2009 mediante el Reglamento (CE) 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero, (DOUE L 78, de 24 de marzo de 2009) el cual, esencialmente representa la versión codificada del Reglamento (CE) 40/94. Sin embargo, es preciso señalar que en dicha normativa se consagran cada una de las reformas y modificaciones que tuvieron lugar a partir de la adopción del Reglamento sobre la Marca Comunitaria. Estos cambios – mayoritariamente jurisprudenciales - estuvieron marcados por el imparable

crecimiento de la Unión Europea y fueron fundamentalmente formales, a excepción de algunas reformas en materia de propiedad y caducidad, que no representaron mayor significancia para el Sistema de la Marca Comunitaria.

8. Modificaciones del Reglamento 2424/2015 y 1001/2017 del Parlamento Europeo y del Consejo.

La transformación de la CTM a la Marca de la Unión Europea (en adelante MUE) surgió a partir de la adopción del Reglamento 2424/2015 (DOUE L 336, de 23 de diciembre de 2015) que derogó el Reglamento 207/2009 sobre la Marca comunitaria, el Reglamento 2868/95 de ejecución de la marca comunitaria, y finalmente el Reglamento 2869/95 sobre las tasas a abonar por marcas, diseños y modelos. Este reglamento consagró distintas modificaciones tanto formales como sustanciales en el Sistema de Marcas Europeo, a saber:

8.1 Modificaciones conceptuales

En primer lugar, el término Marca Comunitaria o CTM es reemplazado por Marca de la Unión Europea, esto a razón de una mera actualización terminológica, sin embargo, la MUE sigue conservando su carácter unitario y sus efectos se entienden con aplicación en todo el conjunto de la Unión, por tanto, la esencia del concepto sigue siendo la misma.

De otro lado, se reforma la denominación de algunas instituciones como p. ej. El Tribunal de Marcas Comunitario, que en adelante será denominado Tribunal de Marcas de la Unión y de la Oficina de Armonización del Mercado

Interior ahora considerada como la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Igualmente, términos como “las Marcas Comunitarias Colectivas” se sustituyen por “Marcas Colectivas de la Unión Europea” y expresiones como “La Comunidad” o “Comunidad Europea” se sustituyen por “La Unión” a lo largo del Documento.

8.2 Cambios sustanciales

El principal cambio sustancial que introdujo el Reglamento 2424/2015 fue la modificación del artículo 4 del Reglamento 207/2009 en tanto que reformó sustancialmente los requisitos para constituir una marca, en los siguientes términos:

“Podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letra s), las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para:

- a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;
- b) Ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea (el “Registro”) de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”.⁵⁰³

⁵⁰³ Artículo 4 del Reglamento 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea.

De esta manera, se evidencia la vigencia del requisito de distintividad de los signos que se pretenden constituir como marca, pero se advierte, la eliminación del requisito de representación gráfica presente en la normativa antecedente, el cual, es reemplazado por la aceptación de otras formas de representación siempre y cuando permitan a las autoridades determinar cuál es el objeto de protección y a los consumidores identificar los productos y/o servicios relacionados con la marca. En este sentido, la eliminación del requisito de representación gráfica representa *per se* la apertura de la Unión Europea en cuanto al registro de las marcas no tradicionales siempre que la misma se represente en una “forma adecuada empleando la tecnología generalmente disponible”⁵⁰⁴ para el tipo de marca que se desea registrar.

De otro lado, se presentó una variación en los tipos de marcas que pueden ser objeto de registro, si bien el Reglamento de la Marca Comunitaria planteó la posibilidad de registro de dos tipos de marcas, la marca individual, que distingue los productos y servicios de una determinada empresa de los de otras, con solicitantes únicos o plurales, y las marcas colectivas, que distinguen los productos o servicios de un grupo de empresas o de asociaciones respecto de los de sus competidores, no se contempló la figura de las marcas de certificación que ya se venía implementando en los Sistemas de Marcas nacionales (V. gr. En el sistema español de marcas, consagrado en la Ley 17 de 2001, se regulan las marcas de garantía, las cuales guardan múltiples similitudes con las marcas de certificación)⁵⁰⁵ Pues bien, el Reglamento de la Marca de la Unión Europea

⁵⁰⁴ El artículo 3 del Reglamento de ejecución 626/2018 de la Comisión desarrolla los criterios que se deben tener en cuenta al momento de representar cada tipo de marca, teniendo en cuenta la eliminación del requisito de representación gráfica.

⁵⁰⁵ La Ley 17 de 2001 define las marcas de garantía como “todo signo susceptible de representación gráfica (...) utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que

introdujo las marcas de certificación a fin de brindarles protección en la totalidad de la Unión. Esta nueva figura permite distinguir los productos y servicios que cumplen con ciertas características específicas. De ello se desprende que, a diferencia de las marcas individuales, el objetivo principal de las marcas de certificación no es la indicadora de origen empresarial, sino una función indicadora de calidad de los productos o servicios señalados.

Respecto a la titularidad de las marcas de certificación, podrán ser titulares de aquellas las personas naturales o jurídicas, incluidas las autoridades y organismos de derecho público siempre que no desarrolle actividades empresariales que impliquen la provisión de productos o servicios del tipo certificado.⁵⁰⁶ Los requisitos para la obtención del registro de esta nueva clase de marca guardan relación en algunos aspectos con los exigidos para la marca colectiva comunitaria, en tanto que, el solicitante debe presentar los reglamentos de uso de los productos o servicios que se pretende certificar, señalando en cada caso, sus condiciones de uso, así como las características y procedimientos de control y supervisión a los que se someterán para la verificación de calidad.

Otro de los cambios significativos presentes en el RMUE, es la exclusión de la posibilidad de presentar solicitudes de registro ante las oficinas nacionales como lo contemplaba el anterior Sistema de Marca Comunitaria, de esta forma, la solicitud de registro de la MUE en la actualidad, sólo podrá adelantarse ante la EUIPO. Respecto a los motivos absolutos y relativos de la denegación de solicitudes, se elimina de los motivos absolutos la representación gráfica del

los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio”

⁵⁰⁶ El artículo 83, numeral 2 del Reglamento 1001/2017 establece lo referente a la titularidad de las marcas de certificación

signo en concordancia con su eliminación de los requisitos de constitución. Igualmente, se modifican las prohibiciones relativas contemplando aquellas que puedan afectar a Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas, señalando el órgano competente al cual deberá comunicársele y remitiendo a las normas legales nacionales o de la Unión Europea que las protegen.⁵⁰⁷

La normativa introduce cambios significativos en la fase de examen, toda vez que modificó algunos de los plazos señalados (V. gr. El artículo 40 del reglamento 207/2009 relativo a las observaciones de terceros no contemplaba un plazo específico para que se realizaran dichas observaciones, lo cual, si contempla el RMUE)⁵⁰⁸ y le otorgó la facultad a la EUIPO de reabrir el examen de los motivos absolutos de denegación a iniciativa propia en cualquier momento anterior al registro. Asimismo, el Reglamento contempla dos figuras nuevas, una de ellas en favor de terceros titulares denominada Derecho de Intervención⁵⁰⁹ y

⁵⁰⁷ El artículo 8, numeral 6 del Reglamento 1001/2017 dispone: “mediando oposición de cualquier persona autorizada en virtud de la legislación aplicable para ejercer los derechos que se derivan de una denominación de origen o indicación geográfica, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida que, con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho nacional que establecen la protección de las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas: i) se hubiera presentado ya una solicitud de denominación de origen o indicación geográfica de conformidad con la legislación de la Unión o el Derecho nacional antes de la fecha de solicitud de registro de la marca de la Unión o de la fecha de prioridad reivindicada para la solicitud, a condición de que se registre ulteriormente. ii) la denominación de origen o indicación geográfica de que se trate confiera el derecho a prohibir la utilización de una marca ulterior”.

⁵⁰⁸ Las observaciones de terceros deberán presentarse antes de que concluya el plazo de oposición o, en caso de que se formule oposición contra la marca, antes de que se dicte una resolución definitiva sobre la oposición, en virtud del artículo 45 numeral 2 del Reglamento 1001/2017.

⁵⁰⁹ Los derechos de intervención se configuran como excepciones que un tercero titular de una marca posterior puede oponer al titular de una marca anterior que inicia un procedimiento por infracción contra él. “El derecho de intervención se basa en la inoponibilidad de la marca anterior en el momento en que se registró la marca posterior. Es decir, si el titular de un derecho precedente no podía impedir al tercero que registrara su marca en la fecha de registro, tampoco podrá invocar su derecho anterior frente al tercero en el marco de un procedimiento de infracción. Entre otros motivos, el derecho de intervención puede utilizarse en el caso de que la marca no hubiera adquirido carácter distintivo en el momento en que se presentó la solicitud anterior o cuando la marca posterior pudiera haber sido cancelada por falta de uso en el momento del registro, incluso en el caso de que hubiera sido utilizada posteriormente”. ECIIA. *Reforma normativa en el ámbito de la marca de la unión europea Reglamento 2017/1001*. (2017)

la otra en favor de los titulares de la MUE denominada derecho de prohibición de actos preparatorios, que consiste básicamente en la posibilidad que tienen los titulares de interponer acciones basadas en la comisión determinados actos preparatorios con el fin de evitar que su marca sea infringida antes de que los productos o servicios se introduzcan en el mercado.⁵¹⁰

En materia de procedimiento se observan modificaciones encaminadas a asegurar la uniformidad del régimen sustantivo de las marcas nacionales respecto al Sistema de Marcas de la Unión Europea mientras que en los aspectos formales se consideró la necesidad de dar un paso hacia la transformación digital de la Oficina lo cual se evidencia en la eliminación de comunicaciones por ventanilla y buzón y la importancia que revisten las bases

⁵¹⁰ Por ejemplo, el titular puede prohibir la fijación de su marca o signos similares en etiquetas o embalajes o el ofrecimiento de los mismos en el mercado, su importación, exportación o almacenaje para estos fines. Para que el derecho pueda ejercitarse tiene que existir un riesgo de que dichos elementos vayan a ser usados en relación con productos o servicios respecto de los que su uso estaría prohibido. Al respecto el artículo 10 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo establece: “Cuando exista riesgo de que el embalaje, las etiquetas, los marbetes, los elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad u otros soportes en los que se coloca la marca puedan ser utilizados en relación con determinados productos o servicios y ese uso constituya una violación de los derechos del titular de una marca de la Unión en virtud del artículo 9, apartados 2 y 3, el titular de esa marca tendrá derecho a prohibir los siguientes actos cuando se realicen en el tráfico económico, a saber: el apartado 2 del artículo 9 reza “sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad de la marca de la Unión, el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando: a) el signo sea idéntico a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada. b) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca. c) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre. Y el numeral 3 del artículo 8 reza: “Cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2, podrá prohibirse, en particular: a) colocar el signo en los productos o en su embalaje. b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines, u ofrecer o prestar servicios con el signo. c) importar o exportar los productos con el signo. d) utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social. e) utilizar el signo en documentos mercantiles y publicidad. f) utilizar el signo en publicidad comparativa de una manera contraria a la Directiva 2006/114/CE”.

de datos. De igual forma, se flexibiliza la necesidad de traducción de las pruebas teniendo en cuenta que ésta sólo deberá realizarse cuando la Oficina lo requiera. Los procedimientos de oposición y anulación se uniformizan y consagran la posibilidad de que los solicitantes de dichos procedimientos aporten pruebas sobre sus derechos adquiridos con anterioridad haciendo referencia a fuentes en línea cuando mediante los cuales se pueda verificar la existencia de un registro anterior⁵¹¹.

Respecto de la prueba de uso en las solicitudes y demandas de nulidad hay una regulación detallada, de igual manera se regulan las consecuencias de la falta de uso por parte de los titulares y se revisan aspectos como: Los efectos de cosa juzgada y las cuestiones de litispendencia y prejudicialidad, las tasas que deben abonarse a la EUIPO incluyendo un descuento general en todos los importes, pero implementando un sistema de tasa por clase lo cual marca una diferencia respecto a lo establecido por el Reglamento 2868/95 debido a que, el sistema anterior permitía que a partir del pago de una tasa base se pudieran incluir tres clases de productos o servicios y se pagara una tasa adicional por cada producto o servicio excedente, eso se reemplaza por un sistema en el cual los solicitantes pagarán una tasa establecida por cada clase de producto y/o servicio solicitada.

Finalmente, las reformas que introdujo el Reglamento 2424 de 2015 que entró en vigor el 23 de marzo de 2016, fueron codificadas posteriormente en el

⁵¹¹ El artículo 7 sobre la justificación de la oposición, numeral 3 del Reglamento delegado 625/2018 consagra que: “en el caso de que los elementos de prueba relativos a la presentación o registro de los derechos anteriores a que se refiere el apartado 2, letra a), o, en su caso, el apartado 2, letras d) o e), o los elementos de prueba relativos al contenido de la legislación nacional pertinente, sean accesibles en línea a partir de una fuente reconocida por la Oficina, la parte que presente oposición podrá aportar dichas pruebas haciendo referencia a dicha fuente”.

Reglamento 1001/2017 del Parlamento y del Consejo vigente a partir del 1 de octubre y 2017 y desarrolladas en los aspectos de ejecución por los reglamentos 625/2018 y 626/2018⁵¹².

9. Representación grafica

Tal vez uno de los aspectos más significativos previstos en el nuevo Reglamento de Marcas de la Unión Europea es el que se refiere a la posibilidad de presentar una solicitud de registro marcario ante la Unión Europea sin necesidad de presentar una representación gráfica de la misma, por tal motivo, es preciso analizar cuáles son los posibles efectos que se generarán de acuerdo a la nueva disposición. En primera medida, es necesario advertir que en gran parte de las legislaciones referentes a la Propiedad Industrial se ha conservado el requisito de representación gráfica, y se ha definido la susceptibilidad de representación gráfica como:

“la aptitud que posee un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumido”⁵¹³

Verbigracia, tal como el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, actualmente se consagran como requisitos para el registro de una marca: “la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica”⁵¹⁴. El primero hace referencia a la “capacidad que tiene

⁵¹² El Reglamento delegado 625 de 2018 de la Comisión que complementa el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea y deroga el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430, y el Reglamento 626 de 2018 de la Comisión, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431

⁵¹³ Sentencia No. 11001-03-24-000-2010 del Consejo de Estado de 21 de enero de 2016

⁵¹⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 61-IP-2014

un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado productos o servicios”⁵¹⁵, y el segundo consiste en la “descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos”⁵¹⁶ no obstante, esta normatividad ha permitido cierta apertura respecto al registro de marcas no convencionales o no tradicionales como por ejemplo, en el caso de las marcas táctiles y las marcas sonoras, las cuales pueden representarse a partir de una descripción de la textura y de la presentación de una muestra de la marca, mientras que en el caso de las marcas sonoras, se deberá aportar el pentagrama o fonograma que representa dicho sonido.

En concordancia con la normativa andina, en Colombia mediante Resolución No. 3718 de 2016 de la Superintendencia de Industria y Comercio se establecieron algunos de los requisitos que deben verificarse para la representación de las marcas sonoras y táctiles⁵¹⁷.

Pues bien, la nueva normativa europea en materia de marcas no solo elimina el requisito de representación gráfica para la constitución de la marca y

⁵¹⁵ Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1333, de 25 de abril de 2006, caso: FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS, citado por JORGE CHÁVEZ PICASSO, revista No. 7, INDECOPI.

⁵¹⁶ ALEMÁN, MARCO MATÍAS, ‘Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios’, Top Management, Bogotá, p.77, citado por JORGE CHÁVEZ PICASSO, revista No. 7, INDECOPI.

⁵¹⁷ La Resolución 3718 de 2016 de la SIC se pronuncia respecto al registro de las marcas sonoras: “Cuando la solicitud de registro de una marca contiene la indicación de que se trata de una marca sonora, la representación gráfica de la marca consistirá en: a) una descripción del signo por medio de pentagramas, fonogramas o cualquier otro medio que permita su identificación y b) deberá acompañarse de un archivo de sonido que soporta la grabación digital en formato MP3 calidad 192 Kbps. Asimismo, respecto a las marcas táctiles considera lo siguiente: “cuando la solicitud de registro de una marca contenga la indicación de que se trata de una marca táctil o de textura, a efectos de cumplir con el requisito de representación gráfica, el solicitante deberá presentar: i) una descripción clara, precisa y completa de la textura que conforma el signo, ii) un dibujo tridimensional o fotografía en formato JPG de tamaño máximo de 450 x 450 píxeles y máximo 2MB, iii) una muestra física de la textura que se reivindica, cuyo depósito y acceso a terceros seguirá las reglas establecidas por el Grupo de Gestión Documental y Recursos Físicos. Si se trata de una radicación en línea, la muestra física deberá aportarse posteriormente como complemento de la información al expediente, iv) en caso de no presentarse la muestra física, la Superintendencia de Industria y Comercio requerirá al solicitante para que la aporte”.

lo suprime de los motivos de denegación absoluta, intrínsecamente a partir de esta disposición se genera una apertura en el registro de marcario a partir de la eliminación de obstáculos para el registro de las marcas no tradicionales que no pueden representarse gráficamente, sino a partir de otras formas de representación.

“En esencia, la mayoría de los tipos de marcas tradicionales, como las palabras o combinación de palabras, las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos, pueden ser representados gráficamente sin ninguna dificultad. Incluso las marcas no tradicionales del tipo visual, como las tridimensionales, las marcas de color, las marcas animadas y las marcas de posición, no revisten mayor problema al momento de representarlas gráficamente”⁵¹⁸. No así, algunas marcas no tradicionales como por ejemplo las marcas sonoras, táctiles e incluso olfativas requieren de otro formato para su representación, lo cual conlleva al mismo tiempo un desarrollo logístico y tecnológico mayor por parte de las Oficinas encargas del registro.

Sin duda alguna, el avance tecnológico constante plantea la necesidad de contemplar mayores posibilidades respecto al registro de marcas, teniendo en cuenta la innovación que se presenta en los medios utilizados para su creación. Siguiendo esta línea, la eliminación del requisito de representación gráfica que consagró el RMUE fue desarrollado a partir del Reglamento 626/2018 de la

⁵¹⁸ SERRANO CASTILLO, J., Eliminado requisito de representación gráfica en el Reglamento Europeo para el registro de marca. Disponible en : <http://www.sic.gov.co/ruta-pi/eliminado-requisito-de-representacion-grafica-en-el-reglamento-europeo-para-el-registro-de-marca> (Consultado por última vez el 22 de agosto de 2018)

Comisión, que dispone en su artículo tercero las diferentes formas de representación según el tipo de marca, así:⁵¹⁹

En el caso de una marca constituida exclusivamente por palabras, letras, números u otros caracteres tipográficos habituales, o contenga caracteres especiales de estilización, una característica gráfica o un color, las marcas se entenderán representadas por la reproducción de sus elementos. Asimismo, en el caso de las marcas que consisten en una forma tridimensional o marca de posición se entenderán representadas por la presentación del producto mismo o una reproducción de su apariencia para el caso de las tridimensionales, o por una reproducción que señale la posición específica de la marca y su tamaño para el caso de las marcas de posición.

Cuando se trate de una marca de color esta “estará representada por la presentación de una reproducción del color y una indicación de dicho color por referencia a un código de color generalmente reconocido”⁵²⁰, para el caso de las marcas sonoras, su representación consistirá en presentación de un archivo de audio que reproduzca el sonido exacto del sonido en notación musical. Finalmente, las marcas de movimiento y las marcas holográficas las marcas estarna representadas “por la presentación de un archivo de video que contenga una serie de imágenes que muestren el movimiento o cambio de posición, o por

⁵¹⁹ El artículo 3 del reglamento 626/2018 dispone “La marca deberá estar representada en cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, siempre que pueda reproducirse en el Registro de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, de un modo que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la protección otorgada a su titular”

⁵²⁰ El artículo 3 del Reglamento 626 de 2018

la presentación o de un archivo de video o reproducción gráfica que contenta las vistas necesarias para identificar el efecto holográfico en su totalidad”⁵²¹.

Como se observa, las marcas olfativas no se encuentran dentro de la clasificación de marcas del Reglamento, sin embargo, el numeral 4 del artículo 3 del reglamento mencionado consagra “cuando la marca no esté cubierta por ninguno de los tipos enumerados en el apartado 3, su representación cumplirá las normas establecidas en el apartado 1 y podrá ir acompañada de una descripción”⁵²² en ese sentido, podría deducirse la posibilidad de realizar una solicitud de registro de una marca olfativa ante la EUIPO siempre que su representación sea adecuada, se use la tecnología disponible, y esta “pueda reproducirse en el Registro de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”⁵²³.

Es importante señalar que la eliminación del requisito de representación gráfica no significa *per se* que la marca no sea clara u objetiva, en tal sentido, la EUIPO como única autoridad ante la cual se podrán realizar solicitudes de registro, tendrá la carga de disponer de los medios tecnológicos suficientes para garantizar que la marca se ciña a los criterios determinados jurisprudencialmente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea⁵²⁴.

⁵²¹ *Ibíd.*

⁵²² Artículo 3 del Reglamento 626 de 2018 por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431.

⁵²³ Artículo 3 del Reglamento 626 de 2018 por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431.

⁵²⁴ El Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde el famoso caso Sieckman sentó importante jurisprudencia acerca de las características que debe tener la representación gráfica de las marcas argumentando, que la representación debe caracterizarse por ser “*clara, precisa completa, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.*”

Finalmente, vale la pena concluir que la disposición del artículo 4 del Reglamento 1001/2017 del Parlamento Europeo y del Consejo, constituye una manifestación una manifestación clara de la aplicación del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, adoptado en marzo de 2006 por los Estados Miembros de la OMPI, el cual constituye “el primer instrumento internacional sobre derecho marcario que reconoce expresamente las marcas no tradicionales, debido a que sus disposiciones rigen para todos los tipos de marcas, incluidas las marcas visibles no tradicionales, como los hologramas, las marcas tridimensionales, las marcas de color, de posición y las animadas, y también para las marcas no visibles, como las marcas de sonido, las olfativas, las gustativas y las táctiles. En el Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas se dispone la forma en que deben estar representadas esas marcas en la solicitud, representación que podrá ser incluso fotográfica o no gráfica”.⁵²⁵

Frente a estas modificaciones introducidas al requisito de representación gráfica, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia SIC, comunicó la situación en los siguientes términos:

“Desde el 23 de marzo de 2016, entró en vigor el Reglamento 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo que corresponde al procedimiento de registro de la marca de la Unión Europea. Sin embargo, sólo a partir del 1 de octubre del 2017, se podrá aplicar la totalidad del articulado en los países de la Unión.

⁵²⁵ OMPI. El tratado de Singapur sobre los derechos de las marcas (STLT), 2015.

Dicha disposición trae importantes reformas normativas, entre las que se debe reseñar la eliminación de la exigencia de representación gráfica para las marcas que puedan ser individualizadas en un tipo de soporte diferente a una representación visual.

En esencia, la mayoría de los tipos de marcas tradicionales, como las palabras o combinación de palabras, las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos, pueden ser representados gráficamente sin ninguna dificultad. Incluso las marcas no tradicionales del tipo visual, como las tridimensionales, las marcas de color, las marcas animadas y las marcas de posición, no revisten mayor problema al momento de representarlas gráficamente.

El desafío se presenta con las solicitudes de registro de marcas no tradicionales de tipo no visual, como las marcas sonoras, táctiles y olfativas, de las cuales sólo la descripción literal como forma de representación gráfica del signo y objetivo a reivindicar, permite plasmar con nivel de certeza el alcance del derecho que se está confiriendo con el registro.

El espíritu de la reforma quedó plasmado en el Considerando Décimo del Reglamento que establece lo siguiente:

“Se debe permitir que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación sea clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.”

La anterior reforma, implica que el registro de marcas no tradicionales (no visuales), no tendrán más limitaciones respecto de su representación que los medios tecnológicos que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea -EUIPO, disponga para la recepción de las solicitudes y la publicación de dichas marcas.

Por su parte, la reforma sobre la representación gráfica queda claramente evidenciada en el literal b) del Artículo 4 del Reglamento, el cual define los signos que pueden constituir una marca de la Unión:

“Podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para:

a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;

b) ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea (el «Registro») de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.”

La omisión de la representación gráfica en el literal b) de dicha norma abre el espectro de las marcas que se consideran registrables.

Es de anotar, que la mayoría de las legislaciones de Propiedad Industrial conservan el requisito de representación gráfica, definiendo la susceptibilidad de representación gráfica como:

“la aptitud que posee un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor”⁵²⁶

10. Anteproyecto de Modificación Parcial de la Ley de Marcas Española (Ley 17 de 2001)

El proceso de armonización del Sistema de Marcas de la Unión Europea que se dio a partir del año 1993 con el objeto de crear un mercado interno regional, trajo consigo la inevitable modificación de las legislaciones nacionales en materia de marcas de cada uno de los Estados miembros. Un ejemplo claro, es la Directiva (UE) 2015/2436⁵²⁷ (DOUE L 336, de 23-XII-2015), del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, cuyo propósito estuvo encaminado no solo a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, sino también a la adecuación de las legislaciones nacionales respecto a la reglamentación de la Unión.

Corolario lo anterior, el Anteproyecto de reforma parcial de la Ley 17 de 2001 representa un intento por armonizar la legislación nacional española en materia de marcas a la normativa desarrollada por la Unión Europea (RMUE), cuyo objetivo esencial es aproximar no solo las disposiciones de Derecho

⁵²⁶ Tomado del repositorio <http://www.sic.gov.co/ruta-pi/eliminado-requisito-de-representacion-grafica-en-el-reglamento-europeo-para-el-registro-de-marca> (Consultado por última vez el 29 de septiembre de 2018).

⁵²⁷ El artículo 54 de la Directiva 2015/2436 consagra la siguiente obligación para los Estados miembros: “Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a los artículos 3 a 6, a los artículos 8 a 14, a los artículos 16, 17 y 18, a los artículos 22 a 39, al artículo 41, a los artículos 43 a 50 a más tardar el 14 de enero de 2019. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento al artículo 45 a más tardar el 14 de enero de 2023. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.”

material sino también las normas de procedimiento de registro de marcario, el Anteproyecto de Ley se compone de un artículo único, que, a lo largo de cuarenta apartados modifica varios de los artículos de la actual LM, contiene, así mismo, una disposición adicional y una transitoria, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales. Otras de las modificaciones parciales que forman parte del texto normativo son:

En primer lugar, se introducen cambios relativos a la “legitimación para obtener el registro de marcas o nombres comerciales dado que se adopta una solución totalmente abierta, y en tal sentido se reconoce la legitimación a cualquier persona física o jurídica con independencia de sus circunstancias de nacionalidad”⁵²⁸ o residencia de los solicitantes, o las disposiciones de los Tratados Internacionales. Lo anterior, se aleja abiertamente de lo consagrado en la Ley de Marcas del año 2001, que sólo legitima a “las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las personas naturales o jurídicas extranjeras que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en territorio español”⁵²⁹, Sin embargo, el numeral 3 del artículo tercero del Anteproyecto contempla la posibilidad de que se invoquen por parte de los legitimados algunas disposiciones de Tratados Internacionales

⁵²⁸ Así lo menciona el Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

⁵²⁹ El artículo 3 numeral 1 de la Ley 17 de 2001 disponía lo relativo a la legitimación de los solicitantes de registro de marcas, en los siguientes términos: “podrán obtener el registro de marcas o nombres comerciales las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las personas naturales o jurídicas extranjeras que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en territorio español o que gocen de los beneficios del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, de conformidad con lo establecido en el Acta vigente en España de este Convenio, denominado en lo sucesivo “Convenio de París”, así como los nacionales de los Miembros de la Organización Mundial del Comercio.”

ratificados por España siempre que su aplicación sea directa para quienes lo invocan y asimismo resulte más favorable.

De otro lado, se plantea un concepto “Marca” sustancialmente distinto en el entendido de que se producen un cambio en la “manera de delimitar a efectos registrales el bien inmaterial solicitado”⁵³⁰; La Ley de Marcas, en concordancia con regulaciones anteriores de la Unión Europea como el Reglamento 207/2009, planteaba el requisito de representación gráfica para la constitución de la marca⁵³¹, sin embargo, atendiendo a las transformaciones de la legislación Europea en materia de marcas de los últimos años y observando la aplicación de los avances tecnológicos en la materia, el Anteproyecto modifica sustancialmente esta disposición eliminando este requisito, no obstante, la normativa no es específica al señalar cuáles son los medios idóneos que deben emplearse para la representación de las marcas que no pueden representarse de forma gráfica.

El texto normativo consagra dentro de las prohibiciones absolutas y relativas el registro de los signos que “en virtud de la legislación nacional o de la Unión o por acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado español, confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas”⁵³², aspecto que no era tenido en cuenta en la legislación anterior, esta reforma permite que la prohibición mencionada pueda ser examinada tanto

⁵³⁰ Así lo establece el Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

⁵³¹ El artículo 4 numeral 1 de la ley 17 de 2001 consagraba el requisito de representación gráfica, “Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”

⁵³² Así lo establece el artículo 3 del Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

de oficio, como a través de la oposición⁵³³. Igualmente, se confiere la posibilidad de que el titular de la marca prohíba no solamente los actos directos de violación de su marca, sino también el derecho de prevenir los actos preparatorios encaminados a dicha violación, lo cual, guarda estrecha relación con lo consagrado en el RMUE.

En lo referente a la etapa de oposición en el registro de marcas, es importante resaltar que en el mismo sentido que la normativa anterior, el Anteproyecto no exige que exista un riesgo de confusión entre las marcas en pugna para que exista una incompatibilidad registral. Esto quiere decir, que resulta baladí la semejanza de los productos o servicios de la marca solicitada respecto de los productos o servicios que se señalaron en el registro de la marca anterior, puesto que, la simple existencia de una identidad o semejanza entre los signos, la pretensión de obtener una ventaja desleal relacionada con los caracteres distintivos o el hecho de que el registro del nuevo signo resulte perjudicial para la marca anterior, son motivos suficientes de oposición⁵³⁴. Sin embargo, el legislador impone una nueva carga al opositor en materia del uso de la marca, debido a que la OEPM solicitará en el procedimiento de oposición que se demuestre probatoriamente el uso que ha tenido la marca en los cinco años

⁵³³ El Anteproyecto contempla, además de la consagración de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas como prohibición absoluta y relativa, la norma que regula lo referente a la materia y la entidad a la cual deberá comunicársele cuando la situación se presente, al siguiente tenor: “Noveno: a los efectos del examen de fondo de las prohibiciones absolutas que ha de efectuar la Oficina Española de Patentes y Marcas, deberá comunicársele a esta Oficina: a) por el órgano competente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas protegidas y las denominaciones de las variedades vegetales protegidas. Decimonoveno: **proyecto de Ley de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas**”.

⁵³⁴ En virtud del apartado 6 del Anteproyecto, no podrán registrarse como marcas los signos:” a) que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos, b) que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior”.

anteriores a la fecha de presentación, so pena de que la oposición presentada sea desestimada⁵³⁵.

Respecto a lo anterior, se debe anotar que el Proyecto no contempla cuáles serán los medios idóneos que deberá utilizar el opositor con el fin de probar el uso que le ha dado a la marca en el término señalado.

Finalmente, en relación con las causas de caducidad de las marcas colectivas se “suprime la negativa arbitraria por parte del titular de la marca del uso de la misma a persona capacitada para ello o cualquier incumplimiento del Reglamento de uso, por no corresponderse con la regulación contenida en la Directiva. En cuanto a las disposiciones comunes relativas a las marcas individuales y colectivas, se introducen cambios en lo referente al ejercicio de acciones por violación de marca. En la marca colectiva, y por lo que respecta a la legitimación activa de las personas facultadas para usar la marca, se produce una remisión a la legitimación de los licenciarios en las marcas individuales, asimilando aquéllas a estos. Por el contrario, en las marcas de garantía, únicamente su titular o persona autorizada por el mismo podrá ejercer una acción por violación de marca”⁵³⁶.

10.1 Cambios en relación con la competencia de la OEMP

Uno de los cambios más significativos que plantea la reforma consiste en la modificación de competencias de la OEMP y los Tribunales de Justicia. Es del

⁵³⁵ La correspondiente oposición deberá formularse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante escrito motivado y debidamente documentado, en la forma y plazo que reglamentariamente se establezcan, y sólo se tendrá por presentada si en este plazo se abona la tasa correspondiente, como lo señala el artículo 19 numeral 2 de la ley 17 de 2001.

⁵³⁶ Así lo establece el Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

caso aclarar que la Ley 17 de 2007 otorgó la competencia a los Tribunales respecto de los trámites de nulidad y caducidad, en este último, excepcionando los literales a y b consagrados en el artículo 55 que corresponden a la OEPM.

Pues bien, la reforma modifica totalmente esta disposición en tanto que otorga la competencia de los trámites de nulidad y caducidad a la OEPM en todos los casos, lo cual indica que, lo que requería anteriormente de un proceso judicial se resolverá ahora a partir de un trámite administrativo. Lo anterior, no obsta para que los particulares no puedan formular estas pretensiones ante el Tribunal en un procedimiento judicial de violación de marca vía demanda reconvencional.

En el entendido de que la reforma entrará en vigor hasta el año 2023 se ha establecido que durante el tiempo de *vacatio legis* los tribunales seguirán teniendo competencia respecto a los trámites mencionados, lo que permitirá regular los vacíos en materia del procedimiento administrativo mediante el cual se tramitarán tanto la caducidad como la nulidad, y a su vez que la OEPM disponga los recursos y humanos necesarios para su desarrollo. Sin embargo, el tiempo de *vacatio legis* sugiere un aspecto importante que el mismo texto normativo ha tenido que resolver, se trata de la dualidad que se presentará en la competencia para resolver lo referente a la caducidad y nulidad, pues tanto el Tribunal de Justicia como la OEPM podrán tomar decisiones. Ahora bien, el legislador previó una serie de reglas para evitar retrasos y contradicciones en los dos procedimientos, que versan específicamente sobre la cosa juzgada, verbigracia, el artículo 61 bis del Anteproyecto, consagra los aspectos de litispendencia y prejudicialidad de la siguiente forma:

- a) Se suspenderá de oficio el fallo del Tribunal, cuando en un proceso para determinar la caducidad o nulidad vía reconvención, se determine que la validez de la marca ya se halla impugnada ante otro tribunal o ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.
- b) La Oficina Española de Patentes y Marcas suspenderá de oficio la resolución de una solicitud de nulidad o caducidad de marca, “previa audiencia de las partes, o a instancia de parte y previa audiencia de las demás, si la validez de la marca se hallara ya impugnada mediante demanda de reconvención ante un tribunal”⁵³⁷.
- c) Interpuesta una demanda por violación de marca ante un tribunal, el demandado no podrá formular como defensa una solicitud de nulidad o caducidad de dicha marca ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, sino que habrá de interponer la correspondiente demanda de reconvención ante dicho tribunal.
- d) Cuando un Tribunal tenga que resolver sobre una violación de marca y dicha marca estuviera pendiente de una demanda o solicitud de nulidad o caducidad ante otro tribunal o ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, el tribunal, a petición de ambas partes o de una de ellas, oída la contraria, podrá mediante auto decretar la suspensión del proceso, hasta que el otro tribunal o la Oficina dicten resolución firme sobre la nulidad o caducidad formuladas.

Finalmente, los efectos de la cosa juzgada se extienden a la imposibilidad que tendrá un titular de derechos anteriormente adquiridos que plantee una acción de nulidad con base a estos derechos, de plantear acciones posteriores con

⁵³⁷ Artículo 61 bis del Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

otro de sus derechos anteriores, si hubiera podido alegar dichos derechos en apoyo de la primera acción.

10.2 Principales novedades del anteproyecto de Ley de Marcas en España.

Se tienen previsto la entrada en vigor del anteproyecto de Ley de Macas para el 14 de enero del año 2019, salvo un punto procesal específico de la nulidad y caducidad. El objeto de estas modificaciones es el de trasponer la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 16 de diciembre de 2015, buscando armonizar las legislaciones internas con las comunitarias.

1. Cualquier persona física o jurídica puede solicitar una marca española sin limitaciones frente a nacionalidades o domicilios de los solicitantes.
2. Desaparece el requisito de representación gráfica. Como lo mencionamos en el acápite correspondiente a la Representación gráfica, se ha establecido un cambio representativo que va de la mano con los avances tecnológicos y la necesidad de que las oficinas de registro de marcas estén a la vanguardia de los adelantos tecnológicos que les permita recibir solicitudes de registro de signos no convencionales, buscando que su representación no se limite a lo gráfico, sino permitiendo diferentes soportes que, cumpliendo parámetros de ser claro, preciso, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradero y objetivo - criterios del caso Sieckmann Asunto C-273/00-, den paso a esta nueva

generación marcaria, tales como videos, hologramas, soportes de sonido, etc.

3. Se reafirma y garantiza los derechos a las denominaciones de obtenciones de variedades vegetales, en la medida en que se establece como prohibición expresa de registrar signos distintivos que reproduzcan las denominaciones de las variedades vegetales legalmente consideradas.
4. Así mismo, se establece la prohibición de registrar signos que afecten las Denominaciones de Origen o las Indicaciones Geográficas.
5. Se establece una limitación para los licenciarios de marcas, en la medida en que, para tener legitimación frente a eventuales reclamaciones debe tener el consentimiento, autorización o poder del titular de la marca, incluso, cuando es licenciario exclusivo deberá comunicar la situación al titular de la marca para que ejerza las respectivas acciones por violación de derechos marcarios, y si el titular no las ejerce dentro de los siguientes 3 meses, en este caso el licenciario tendrá legitimación para proceder de conformidad.
6. Podrá cualquier licenciario intervenir en el procedimiento por infracción marcaria que haya iniciado su legítimo titular, con la intención de pretender las indemnizaciones de daños y perjuicios que llegaren a ser probados.
7. Se elimina la diferenciación que tradicionalmente se tenía entre marcas notorias y marcas renombradas, manteniéndose el concepto de signos renombrados, conocidos por la generalidad y no solo por un grupo o sector específico.

8. Se fortalece la protección de marcas de renombre en España y la Unión Europea, de manera que se prohíbe el registro de los signos distintivos que evidencien querer un provecho o ventaja desleal de las características distintivas y/o el renombre de una marca así considerada. Este elemento es muy oportuno en la medida en que limita situaciones que pudieran llegar a generar actos de competencia desleal de alguna manera legalizados por registros que no deberían proceder.
9. Se podrá exigir prueba de uso de marca en los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de marca posterior en el proceso de oposición, pedido por el solicitante a registro, es decir, se incluye la posibilidad de reclamar prueba del uso de los registros anteriores en los que se fundamente la oposición, buscando contrarrestar los monopolios innecesarios e injustificados. En España como en Colombia, hoy se puede presentar una oposición al registro de una marca sin necesidad de que el opositor pueda llegar a tener la obligación de demostrar su uso, pero en España, a partir del 14 de enero de 2019, al opositor que se le solicite demostrar su uso y no logre probarlo, su oposición será desestimada. Este eventual requerimiento trae consigo una depuración en los procesos de registro de marcas, en la medida en que las oposiciones deberán tener un mayor análisis y responsabilidad, antes de presentarlas.
10. Ligado al punto anterior, en un proceso por infracción marcaria, el demandado podrá, dentro de la contestación de la demanda, solicitar al demandante titular la prueba de uso de la marca supuestamente infringida

o atentada y fundamento de la acción, dentro de los 5 años anteriores a la presentación de tal acción.

11. El trámite administrativo de nulidad y caducidad será compartido entre la OEPM y los tribunales, en los eventos en que se presente por demanda de reconvención en los procesos por violación de marcas. Situación que ayudará a descongestionar los trámites que se ventilen en los Tribunales, pero que además tendrá un valor agregado referido a la especialidad que empezará a manejar sobre este tema la OEPM, gracias a la asignación de estas funciones jurisdiccionales y competencia directa asignada. Estos ajustes obedecen precisamente a los lineamientos del Reglamento de la UE 2017/1001 del 14 de junio de 2017 que entro en vigor en octubre de 2017, referido a la marca de la Unión Europea. Así la OEPM tendrá la posibilidad, hasta enero de 2023, de alistar la infraestructura necesaria para asumir la nueva competencia asignada.
12. El art. 41bis del Anteproyecto, referido a la *Protección del derecho del titular de una marca posterior en los procesos por violación de marca*, establece que una acción de violación o infracción de marca dirigida contra el actual titular de una marca posterior no prosperará, y no podrá en consecuencia prohibir su uso, si esta última, la marca posterior, ha sobrevenido inatacable frente a la primera, por presentarse la llamada caducidad por tolerancia, o porque a la fecha de solicitud, la marca anterior no reunía los requisitos para obtener la nulidad de ésta.
13. Se podrá prohibir el uso de una marca, impidiendo que se introduzcan al país bienes o servicios que integren o contemplen una marca idéntica a

la registrada, sin autorización de su titular y sin tener que probarse que estos productos van a ser comercializados.

CAPITULO II. Competencia desleal vinculada a la propiedad industrial de acuerdo a la normatividad comunitaria - Decisión Andina 486 de 2000 de la CAN

1. Relación entre la competencia desleal y los signos distintivos

La relación entre la competencia desleal y los signos distintivos resulta estrecha toda vez que se regulación se encuentra de manera conjunta desde el propio convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial que regula, a la que dedica el artículo 10⁵³⁸.

Al respecto también cabe hacer mención al considerado por OTERO LASTRES en referencia al encuadramiento sistemático de la propiedad industrial en el ámbito del derecho de la competencia, sobre lo cual señala:

“Aunque existen matices, se puede afirmar que la doctrina mercantilista suele encuadrar sistemáticamente la propiedad industrial dentro del sector que se denomina derecho de la competencia. A tal efecto, conviene señalar que el artículo 38 de la Constitución española reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Esta libertad significa que, en principio, todos los empresarios pueden acudir al mercado y ofrecer

⁵³⁸BERCOVITZ, A., *La regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de enero de 1991*. Op. cit.,p. 19. Al respecto, PARRA SATIZÁBAL, C., “Relación entre propiedad intelectual y derecho de la competencia: mucho más que asuntos de competencia desleal”. *Revista la propiedad inmaterial*. Op., cit.p.17. Señala la tendencia referente a la inclusión de normas sobre competencia desleal en instrumentos internacionales relacionados con la propiedad intelectual, considera dicho autor que además del Convenio de París también se encuentra el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio ADPIC y la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, esta última incluye un título especial denominado “De la Competencia Desleal Vinculada a la Propiedad Industrial”. En el mismo sentido CASTRO ARANGO, J., “Relaciones entre la competencia desleal y la propiedad intelectual. El caso colombiano”, en *Anuario Facultad de Derecho- Universidad Alcalá III*. 2010.

cualesquiera bienes y servicios. Precisamente para asegurar esa libertad, el ordenamiento jurídico prevé un conjunto de normas, el derecho de la competencia, cuyo objeto es establecer las reglas a las que debe sujetarse la actividad económica que desarrollen los empresarios en el mercado para que compita en un marco de libertad y lealtad.

Sin embargo, a pesar de basarse en el principio de la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, el propio ordenamiento jurídico regula una serie de derechos que confieren a su titular el derecho exclusivo de explotar el objeto sobre el que recaen. Lo cual significa que los objetos sobre los que recaen estos derechos de exclusiva quedan sustraídos del principio de libertad de empresa y, consiguientemente, de la libre competencia, en la medida en que a los terceros no les está permitido su explotación sin el consentimiento del titular. Es decir, los demás no pueden explotar tales objetos sin invadir el ámbito de protección reservado al titular de estos derechos de exclusiva. Desde esta perspectiva está claro, pues, que estos derechos de exclusiva representan excepciones al principio de la libertad de empresa y, en consecuencia, de la libre competencia, que como se verá en cada caso al estudiar su fundamento, están plenamente justificados en atención a la importante función que desempeña.”⁵³⁹

⁵³⁹ FERNANDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M.: *Manual de Propiedad Industrial*, segunda edición, Marcial Pons, 2013, Madrid, España. p. 55. El mismo autor menciona que: “los distintos derechos que integran tanto la propiedad Industrial como la propiedad intelectual (O derechos de autor) poseen la característica común de que confiere a su titular el derecho exclusivo a explotar económicamente y el objeto sobre el que recaen. Desde la óptica del mercado, esta característica de la exclusividad implica que cada uno de estos derechos origina un ámbito, un espacio, que queda reservado sólo para su titular. Lo cual conlleva, para los terceros, el correlativo deber de abstenerse de cualquier actuación que suponga invadir ese espacio reservado. Por esta razón, sin el consentimiento... del titular de una marca, nadie puede introducir en el mercado los productos o los servicios distinguidos por la

Ahora bien, los signos distintivos constituidos por: la marca que identifica productos y servicios en el mercado, por el nombre comercial que identifica al empresario, por la enseña comercial que identifica al establecimiento de comercio, por la denominación de origen que indica el lugar de procedencia de un producto y por el lema comercial que ayuda a darle fuerza distintiva a una marca, son el medio de comunicación utilizado por las empresas y participantes del mercado, para buscar el reconocimiento e identificación de sus productos y servicios, así como el nexo de procedencia⁵⁴⁰.

Al gozar las empresas de excelente reputación y *good will* debido al reconocimiento de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado, identificados con determinados signos distintivos, no es anormal el apogeo de personas denominadas parásitas, que buscan aprovecharse de aquel prestigio, violentando los derechos que estos signos distintivos representan para sus titulares, generando confusión en el público consumidor; de ahí que no en vano

misma. El ordenamiento jurídico español califica expresamente el derecho de propiedad intelectual (o derecho de autor) y los derechos de propiedad industrial como derecho de exclusiva. Así, el artículo 2 Del texto refundido de la LPI Del 12 de abril de 1996 (TRLPI) Establece que la propiedad intelectual atribuye a la autor plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra”. P.59.

⁵⁴⁰Al respecto, CALAVIA MOLINERO, J., *Derecho mercantil*. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. 2002. p. 58. menciona que La finalidad de estos signos es distinguir al empresario de sus competidores, distinguir al establecimiento de su empresa y distinguir los productos o servicios que los empresarios producen, suministran o comercializan en el mercado. La función distintiva de estos tres signos se comprende pensando que cualquier empresario, en el ejercicio de las actividades económicas en competencia con otras en el mercado, ha captado y consolidado una clientela y por ello tiene el interés, digno de tutela a través del ordenamiento jurídico, de poderse distinguir de sus competidores. Por otro lado, a los consumidores también les interesa evitar confusiones respecto a los productos y establecimientos del empresario en el mercado. En el mismo sentido GONZÁLEZ GARCÍA-HERREROS, J., y ALEMÁN BADEL, G., “Los Signos Mercantiles Distintivos Del Empresario, La Empresa y el Establecimiento De Comercio: Visión Crítica De Su Relación”, en *Revista de derecho*. No 19. 2003. p.73. menciona: “Así las cosas, en una economía de mercado, y más aún cuando este sistema es claramente aperturista y con una marcada tendencia hacia la globalización, el empresario se ve ante el reto de innovar para competir, ante el derecho del uso y explotación económica exclusiva de los signos que lo distinguen como sujeto de relaciones comerciales, diferencian su empresa y sus actividades e identifican su establecimiento de comercio y ante la obligación de abstenerse de utilizar en provecho propio o de un tercero signos mercantiles ajenos o incluso similares a éstos, so pena de incurrir en competencia desleal y de hacerse acreedor a las sanciones consagradas en la ley mercantil”.

la legislación ha señalado requisitos para que se pueda registrar una marca, los cuales se concretan en la distintividad, perceptibilidad (que sea susceptible de ser percibida por alguno de los sentidos) y representación gráfica (que permita su individualización esquemática), siendo la distintividad el elemento esencial de acuerdo a la naturaleza de las marcas que se sustenta en la posibilidad intrínseca diferenciadora de los productos o servicios a los cuales se le aplica y se ofertan en el mercado. Precisamente una razón jurídica para negar el registro de una marca está referida a la ausencia de distintividad, causal que se precisa en la Decisión Andina 486 de 2000.

2. La importancia del régimen marcario en Colombia

La Propiedad Industrial ha sido el mecanismo idóneo para lograr que participantes del mercado, y principalmente los empresarios (comerciantes), encuentren la forma de proteger, promocionar, posicionar, dar a conocer y globalizar sus productos, bienes y servicios, lo que acarrea directamente la puesta en marcha de la dinámica mercantil y la operatividad de la economía nacional, que jalona el desarrollo productivo, tecnológico y comercial del país⁵⁴¹.

El anterior proceso trae notables beneficios para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, principalmente a los consumidores de bienes y servicios,

⁵⁴¹ Superintendencia de Industria y Comercio. Propiedad Industrial 2020. Rescatado de: http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/publicaciones/Libro_PI_2020/files/libro%20propiedad%20industrial%202020.pdf (Consultado por última vez el 5 de junio de 2017). Para el caso de Colombia la Delegatura para la PI de la Superintendencia de Industria y Comercio, se encarga de la administración de la propiedad intelectual “conformada por la Dirección de Nuevas Creaciones, encargada del trámite de solicitudes de patentes de invención y de modelo de utilidad y de registro de diseños industriales y esquemas de trazados de circuitos integrados, y por la Dirección de Signos Distintivos encargada del trámite de solicitudes de marcas, lemas, nombres y enseñas comerciales y denominaciones de origen”.

como lo somos todos, en la medida en que a través de la competencia, la normativa e impulso empresarial, se establecen políticas y lineamientos de calidad, información, seguridad y claridad que incrementa las opciones de elección en general, dentro del esquema de un comercio global.

Lo anterior permite establecer la importancia y papel fundamental de la propiedad industrial en la economía de un país. Al respecto, cabe mencionar lo considerado por la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el tema:

“En 2007, el Informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) titulado “Intellectual Property as an Economic Asset” destacó el papel fundamental que la Propiedad Intelectual (en adelante PI) juega en los negocios y el crecimiento de las economías basadas en el conocimiento. Tal como se señala en dicho informe, gran parte del valor de mercado de una empresa está determinado por sus activos intangibles en forma de patentes, marcas y diseños, que ostentan, al igual que otros activos físicos, un valor económico.

Además, diversos estudios realizados en el ámbito internacional, sectorial o empresarial señalan que los beneficios de la innovación son mayores cuando se dispone de regímenes de PI fuertes. Por lo tanto, la protección a través de la PI se hace esencial para mantener la ventaja competitiva y permitir a los innovadores recuperar las inversiones realizadas.

Colombia debe fortalecer su inserción en este contexto cambiante, identificar sus oportunidades y mejorar su capacidad de respuesta a los desafíos que se imponen para lograr mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población. En esa perspectiva, el mejoramiento de la competitividad del sector productivo y de la generación de oportunidades sociales tiene sus bases en el impulso y desarrollo de la ciencia y la tecnología. El denominado “círculo virtuoso de la innovación” indica que el conocimiento, a través de los procesos de innovación tecnológica, genera riqueza, y esta riqueza alimenta la generación de nuevo conocimiento que produce competitividad y beneficios sociales”.⁵⁴²

En el ámbito internacional, la propiedad intelectual, integrada por la propiedad industrial y los derechos de autor principalmente, hoy ha retomado enorme importancia a nivel mundial, debido a la evolución del pensamiento humano, Dicho suceso ha dado lugar a que se genere en los individuos una conciencia cada vez más natural por el respeto de los derechos de quienes mediante su imaginación, pasión e inventiva intelectual, han logrado desarrollar bienes inmateriales e intangibles, contribuyendo al progreso económico, evolución científica y perfeccionamiento de la humanidad.

A partir de lo anterior, se han generado nuevas normativas protectoras, y se han implementado políticas empresariales estrictas para salvaguardar estos derechos. Dicha importancia, más que retóricamente, se resalta verbigracia en

⁵⁴²Superintendencia de Industria y Comercio. *Propiedad Industrial 2020*. Rescatado de: http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/publicaciones/Libro_PI_2020/files/libro%20propiedad%20industrial%202020.pdf (Consultado por última vez el 5 de junio de 2017)

el marco de los tratados internacionales, en particular los tratados de libre comercio, en donde el tema de la propiedad intelectual ha sido un tema de neurálgico en las negociaciones⁵⁴³.

Se debe reconocer el importante papel que desempeña en este medio la Organización Mundial de Propiedad Intelectual –OMPI-, concretamente en la administración de varios tratados en la materia; así mismo el anexo C del Tratado de creación de la Organización Mundial del Comercio –OMC- denominado los ADPIC, referido a los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el cual fija pautas generales y un marco mínimo de protección para los países 189 países miembros a la fecha (2017)⁵⁴⁴, del cual hace parte Colombia y España; y el Protocolo de Madrid referido a la protección de Marcas, del cual hace parte igualmente estos dos países.

Es así como se evidencia el especial interés que los países han puesto en la protección de sus creaciones, y no es para menos, teniendo en cuenta que hoy en día el valor de los intangibles, supera el valor de los bienes materiales, y a manera de ejemplo podemos cuestionarnos frente al valor económico comercial que pueden representar marcas como Apple, Google; Pfhizzer, CocaCola, Pepsi, Sony, Iberia, Facebook, etc., incrementando el valor de su

⁵⁴³ Al respecto puede consultarse a DÍAZ, A., *América Latina y el Caribe: La propiedad intelectual después de los tratados de libre comercio*. Santiago de Chile: CEPAL. 2008. p. 85, en donde hace especial referencia al tema de la industria audiovisual y la industria farmacéutica en las negociaciones de los tratados de libre comercio. Para el caso concreto del Tratado de Libre Comercio –TLC- entre Colombia y los Estados Unidos, se fijó un capítulo exclusivo para el tema de propiedad intelectual, que como fuente material, llevó a la creación, modificación y ajuste de la normativa nacional vigente, y estableció una serie de compromisos para los Estados, referente a la ratificación y suscripción de convenios y tratados internacionales en la materia. Al respecto puede consultarse el capítulo dieciséis del TLC entre Colombia y Estados Unidos, en donde se establece como obligaciones de las partes la adhesión o ratificación de una serie de tratados en materia de propiedad intelectual.

⁵⁴⁴Al respecto puede consultarse: <http://www.wipo.int/members/es/> (Consultado por última vez el 5 de febrero de 2017)

propiedad industrial, la cual abarca, además, en su esfera de protección a las nuevas creaciones, dentro de las que son objeto las invenciones protegibles por patente, los diseños industriales, los modelos de utilidad; también hace parte los signos distintivos, dentro de los que encontramos a las marcas, nombres comerciales, enseñas, denominaciones de origen y lemas o slogans, siendo estos últimos, los signos distintivos parte del objeto de estudio en relación con el tema de la competencia desleal aquí tratada.

A diferencia de los derechos de autor cuya protección se otorga por el hecho de la creación misma de la obra artística, científica o literaria; los derechos de propiedad industrial se adquieren con un registro, es decir, exige un proceso de registro y por tanto se considera constitutivo del derecho.

En el régimen jurídico colombiano, se plantean dos excepciones a esta regla, relacionadas con el nombre comercial y la enseña comercial, sobre las cuales se ha señalado legalmente que su protección se adquiere u otorga por el uso, sin la exigencia de registro alguno; teniendo presente que no es un simple uso, éste debe ser reiterado, permanente, público, efectivo y real. Si bien es cierto, existe un depósito de los dos signos anteriores, ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia –SIC, este depósito no es constitutivo del derecho, sino simplemente declarativo, sirviendo de medio de prueba y publicidad.

Hoy por hoy, los signos distintivos, y particularmente la marca como principal clase de ellos, ha constituido un referente empresarial significativo

respecto al posicionamiento de la misma en el mercado, siendo el medio idóneo utilizado en campañas de publicidad y estrategias de marketing, para hacer que el público consumidor reconozca al producto o servicio, su procedencia empresarial, se vuelvan clientes, y en lo posible, se fidelicen⁵⁴⁵.

Ante la existencia de mercados tan competitivos como los actuales, que además están globalizados, se requiere de políticas claras de *branding* empresarial⁵⁴⁶ y protección del *TradeDress*, con la finalidad de diseñar imágenes corporativas fuertes y marcas *Top*, que identifiquen y distingan claramente los productos y servicios ofrecidos, por sus competidores.

Precisamente, se han impetrado algunas acciones judiciales por competencia desleal por el uso indebido y no autorizado de marcas, que crean confusión en el público consumidor, y generan un evidente aprovechamiento de la reputación ajena, de acuerdo con los postulados y exigencias normativas.

La propiedad industrial ha tenido una reglamentación supranacional en los países de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, integrada actualmente por

⁵⁴⁵Al respecto, puede consultarse a COCA CARASIL, M., "Importancia y concepto del posicionamiento. Una breve revisión teórica", en *Perspectivas*, núm. 20, 2007, pp. 105-114, Rescatado de: <http://www.redalyc.org/pdf/4259/425942331007.pdf> (Consultado por última vez el 5 de febrero de 2017) que hace un estudio conceptual de los factores físicos y perceptual dentro del proceso de posicionamiento de una marca dentro del contexto del mercado actual.

⁵⁴⁶CAPRIOTTI PERI, P., *Branding corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica de la Identidad Corporativa*. Santiago: Colección de Libros de la Empresa. 2009. p.11. Hace referencia al concepto de "branding" como el acto de crear una marca. Al referirse a los alcances del concepto de branding menciona que éste "no se limita sólo al nivel de los productos o servicios de una entidad, sino que se puede aplicar a cualquier sujeto susceptible de realizarle una acción de "gestión de los atributos de identidad". Así, el branding puede desarrollarse a diferentes niveles, según se esté gestionando los atributos de identidad de un producto/servicio (por ejemplo, el detergente "Skip"), de una organización (como el "Banco Santander"), de un sector de actividad ("vinos de Rioja") o de un área geográfica (a nivel de ciudad, región o país)".

Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, sin dejar al margen que Venezuela denunció el tratado en el año 2005.

Esta regulación, Decisión 486 de 2000, que hace parte del sistema normativo de propiedad intelectual, establece los lineamientos que deben darse al marco común de la propiedad industrial, concretamente abordando las siguientes temáticas:

- a) Principios
- b) Patentes de Invención
- c) Modelos de Utilidad
- d) Esquemas de Trazados de Circuitos Integrados
- e) Diseños Industriales
- f) Marcas
- g) Lemas Comerciales
- h) Nombre Comercial
- i) Rótulos o Enseñas
- j) Indicaciones Geográficas (Denominaciones de origen e indicaciones de procedencia)
- k) Signos Distintivos Notoriamente Conocidos
- l) Acción Reivindicatoria y Acciones por Infracción de Derechos
- m) Competencia Desleal vinculada a la Propiedad Industrial
- n) Secretos Empresariales
- o) Acciones por Competencia Desleal
- p) Disposiciones Finales, Complementarias y Transitoria.

Para nuestro estudio, nos referiremos a la normativa e interpretación que debe darse a los temas que se relacionan directamente con los signos distintivos y la competencia desleal, con el fin de distinguir las diferencias del régimen de protección establecido en el ámbito de la propiedad industrial, en específico lo concerniente a las marcas, con el régimen establecido en la ley de competencia desleal. Para ello se profundizará en la regulación establecida para el régimen de marcas en Colombia y España, de manera que se puedan identificar sus características.

3. Distinción entre el Régimen legal de Competencia Desleal y el Régimen legal de Marcas en Colombia.

En Colombia, la normatividad establecida en la Decisión Andina 486 de 2000 trae una definición de deslealtad al considerarla como: “todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”⁵⁴⁷.

Posteriormente establece que constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

“(…)

a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

⁵⁴⁷ Artículo 258. Decisión N° 486, del 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,

c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”⁵⁴⁸.

De lo anterior puede considerarse que, Indudablemente, la Ley 256 de 2000 maneja el tema de competencia desleal de una forma más integral y completa, en la medida que, además de incluir los anteriores postulados que trae la Decisión Andina 486 de 2000, suple y constituye en verdadero esquema de protección al respecto, no solo refiriéndose a propiedad industrial, sino respecto de todos los comportamientos hipotéticos del mercado generadores de la noción negativa de la competencia, como lo es la deslealtad en sus prácticas.

Ahora bien, la estructura del derecho de exclusión de marcas presenta unas situaciones particulares y concretas, regladas, que por obvias razones no se tiene en competencia desleal, por ser esta última disciplina basada en situaciones fácticas reales y no en basamentos exclusivamente jurídicos enfocados al registro.

Mientras que en el régimen marcario existe un principio de especialidad, en competencia desleal no aplica como tal. En competencia desleal, la

⁵⁴⁸ Artículo 259. Decisión N° 486, del 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

protección y riesgo de confusión no está limitado por la identidad o similitud de los productos, dado que, en la práctica, en la mayor parte de los casos se encuentra que debe haber una cierta proximidad, porque sin proximidad no va a ser fácil atribuir la misma procedencia o que existen relaciones económicas para hablar que hay confusión.

En cuanto a los supuestos en competencia desleal se tiene, en el régimen marcario, un panorama más amplio, en la medida en que aquí ya no cabe solamente signos que puedan ser objeto de marca, sino cualquier medio que sea adecuado para identificar cualquier producto o servicio o determinada actividad o determinado establecimiento, por razón de su procedencia u origen empresarial o profesional.

Para determinar la similitud de los signos o marcas, que cubren un determinado producto o servicio, se han establecido, como criterios de evaluación, el análisis de los planos : gráfico, fonético y conceptual de las marcas en conflicto⁵⁴⁹, así como los factores pertinentes que permitan caracterizar la relación entre los productos o servicios cubiertos por una marca, entre los cuales se encuentra: la naturaleza del producto o servicio, su destino, su utilización, su carácter competidor, su carácter complementario⁵⁵⁰.

⁵⁴⁹ Al respecto, FERNANDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M. *Manual de Propiedad Industrial*, Op. cit, p.634 menciona sobre la semejanza de las marcas y los factores para determinar esta, lo siguiente: "Como ya sabemos, uno de los requisitos indispensables del riesgo de confusión es la semejanza de la marca anterior con el signo posterior. La determinación de esta semejanza es una operación estimativa compleja que implica el empleo de ciertas pautas. Una pauta básica es que al evaluar la semejanza entre dos signos distintivos, éstos tienen que ser comparados en un triple plano: el gráfico, el fonético y el conceptual. Esta pauta básica ha sido enunciada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la precitada sentencia de 11-11-1997 (Caso "sabel"). El apartado 23 de esta sentencia se refiere, en efecto, a "la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto".

⁵⁵⁰ Al respecto, FERNANDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M. *Manual de Propiedad Industrial*, Op. cit, p.666. Sobre los factores para determinar la similitud de productos o servicios cubiertos por una marca, menciona: "en la precitada sentencia de 29-9-1988 recaída en el caso "Canon", el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas formuló una estimable doctrina respecto de la determinación

En cuanto al ámbito de protección del régimen marcario, se encuentra, en primer lugar, los signos distintivos que podrían haber sido objetivo de marca, pero no han sido objeto de marca porque no se han registrado como tal. En segundo lugar, para las marcas registradas, en aquellos casos en los que quien invoca el interés no tiene una acción de infracción del derecho de marca y no puede pedir la cesación, como en los casos del distribuidor de productos de marca, que no es licenciatario y no tiene licencia inscrita- solo tiene el interés económico legítimo en que su oferta no sea confundida con la de otros, por razón de la utilización de la marca que lleva los productos⁵⁵¹.

A continuación se abordarán los aspectos generales sobre el régimen de marcas para identificar de manera más clara su naturaleza y el marco de protección establecido respecto a los signos distintivos.

de la similitud de los productos o servicios cubiertos por las marcas comparadas. En efecto, en el apartado 23 de la sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que: " para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados... Procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios. Éstos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario".

"De manera que, en opinión del Tribunal de Justicia en las Comunidades Europeas, los factores o criterios más destacados para determinar la similitud de los productos o servicios son los siguientes: la naturaleza de los productos o servicios, su destino, su utilización, su carácter competidor, su carácter complementario".

⁵⁵¹Al respecto MASSAGUER FUENTES, J. Conferencia "Confusión en Derecho de marcas y de Competencia Desleal", del Tercer Congreso Internacional de Derecho de los Mercados realizada en Medellín, Colombia, el 28 de septiembre de 2017. Ha señalado que sobre los supuestos de protección complementaria, en el caso de apropiación indebida de marca, que la legislación española reconoce la acción reivindicatoria para obtener el registro de la marca a favor de aquel, cuyo signo fue apropiado por otro indebidamente como marca, pero no le reconoce una acción de cesación. Esa acción de cesación hay que buscarla en la legislación contra la competencia desleal. Así, para el caso español, se presentan otras situaciones particulares que deben protegerse a través de la competencia desleal, tales como la presentación comercial de los productos, es decir, el conjunto de la forma en la que se presenta en el mercado, los rótulos de establecimiento que en Colombia se denominan Enseñas, las denominaciones sociales que se utilizan en el tráfico e identifican a un determinado oferente, los títulos de películas, de novelas, de comics, la publicidad o todos los elementos susceptibles de ser objeto de Merchandising, el nombre de un evento, el nombre de un acontecimiento, con la única diferencia de que tendré que establecer, de facto, la distintividad, el reconocimiento y la consolidación del signo anterior incluido en estos supuestos que no es objeto de marca, como presupuesto de la confusión generadora de competencia desleal.

CAPITULO III. Aspectos generales sobre el régimen legal de marcas en Colombia

1. Marco normativo internacional: normas y principios que rigen el derecho de la propiedad intelectual

1.1 ADPIC - TRIPS

El Acuerdo sobre los Aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – ADPC, o *TRIPS* por su descripción en inglés, es el anexo 1C del convenio de la Organización Mundial del Comercio - OMC. Esta normativa, que es imperante y obligatoria para los países que hacen parte de la OMC, salvo reservas especiales, establece unos lineamientos mínimos de protección a la propiedad intelectual, incluida la propiedad industrial⁵⁵².

Esa disposición, en relación con los signos distintivos y concretamente refiriéndose a marcas, estableció que podrá constituir una marca de fábrica o de

⁵⁵² Al respecto cabe traer a colación el preámbulo del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. Actualizado y tomado del repositorio: https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf, (Consultado por última vez el 5 de marzo de 2017) en donde se menciona la intención de los Estados Miembros: “Los Miembros desearios de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo (...) Reconociendo la necesidad de un marco multilateral de principios, normas y disciplinas relacionados con el comercio internacional de mercancías falsificadas; Reconociendo que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados; Reconociendo los objetivos fundamentales de política general pública de los sistemas nacionales de protección de los derechos de propiedad intelectual, con inclusión de los objetivos en materia de desarrollo y tecnología; Reconociendo asimismo las necesidades especiales de los países menos adelantados Miembros por lo que se refiere a la aplicación, a nivel nacional, de las leyes y reglamentos con la máxima flexibilidad requerida para que esos países estén en condiciones de crear una base tecnológica sólida y viable; Insistiendo en la importancia de reducir las tensiones mediante el logro de compromisos más firmes de resolver por medio de procedimientos multilaterales las diferencias sobre cuestiones de propiedad intelectual relacionadas con el comercio; Desearios de establecer unas relaciones de mutuo apoyo entre la OMC y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (denominada en el presente Acuerdo "OMPI")”.

comercio: “cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas”⁵⁵³.

Así mismo, esta normativa ha establecido que: “Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente”⁵⁵⁴.

Al contemplar el ADPIC lineamientos mínimos de respeto por los derechos de propiedad intelectual, puede considerarse que tales contenidos no contradicen las disposiciones establecidas en la normativa comunitaria andina, por lo menos, en lo que respecta a la propiedad industrial.

1.2 Trato Nacional y Trato de la Nación más Favorecida.

La normativa Comunitaria Andina ha establecido dos importantes principios que se traducen en la igualdad y equidad para los ciudadanos que hacen parte no solo de los países que conforman la CAN, sino que se extiende a Nacionales de la OMC y Convenio de París, en los siguientes términos.

⁵⁵³ Artículo 15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. Op. cit.

⁵⁵⁴ Artículo 15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. Op. cit.

Respecto del Trato Nacional, se establece en relación con la protección de la propiedad industrial, que “cada País Miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales, a reserva de lo previsto en los artículos 3 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y en el artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Asimismo, podrán conceder dicho trato a los nacionales de un tercer país, bajo las condiciones que prevea la legislación interna del respectivo País Miembro”⁵⁵⁵.

Por su parte, Respecto del Trato de la Nación más Favorecida, se establece en relación con la protección de la propiedad industrial, que “toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un País Miembro a los nacionales de otro País Miembro de la Comunidad Andina, se hará extensiva a los nacionales de cualquier miembro de la Organización Mundial del Comercio o del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Lo previsto en el párrafo anterior procederá sin perjuicio de las reservas previstas en los artículos 4 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”⁵⁵⁶.

⁵⁵⁵ Artículo 1. Decisión N° 486, del 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

⁵⁵⁶ Artículo 2. Decisión N° 486, del 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Los anteriores principios reivindican los derechos humanos a la igualdad, equidad y dignidad, en la medida en que establece la imposibilidad de generar una discriminación jurídica basada en el atributo civil de la personalidad referido a la nacionalidad, entendida como el vínculo jurídico que se crea entre una persona y un Estado, del cual derivan derechos y obligaciones, relacionándose estrechamente al concepto de soberanía nacional.

2. Marco conceptual de las marcas en la normativa andina y colombiana

2.1 Concepto y función de la marca

Si bien es cierto la normativa comunitaria Andina no señala una definición concreta de signos distintivos, podemos entender por tales, el conjunto de derechos sobre bienes intangibles⁵⁵⁷, que permiten a su titular identificar productos y servicios en el mercado, distinguiéndolos y diferenciándolos de otros. Adicionalmente a esta importante función, dan a conocer su origen empresarial, permiten establecer criterios de calidad, coadyuvan a crear comunicaciones cliente – empresa de fidelización y presentan elementos propios a fin de evitar confusiones.

⁵⁵⁷ Sobre la definición de signos distintivos, RIOFRÍO MARTÍNEZ-VILLALBA, J.C., “Teoría general de los signos distintivos”, *Revista La Propiedad Inmaterial* n.º 18, Universidad Externado de Colombia, noviembre de 2014, pp. 191-219, hace referencia a una noción de los signos distintivos como un objeto o bien inmaterial, desde el punto de vista público, y como un derecho sobre el objeto, desde el punto de vista del titular. Al respecto señala el autor: “Ellos pueden ser considerados desde el punto de vista del público y desde el punto de vista del titular. Para el público, el signo distintivo es sobre todo un objeto, es “aquello que distingue a un producto, servicio o cosa frente al público”. Para su titular, el distintivo es, además, un derecho sobre el objeto, “un derecho del titular a distinguir su producto, servicio, institución, etc. frente al público, con aquel objeto”.

La marca ha sido considerada como el principal signo distintivo cuya función esencial es identificar productos y servicios en el mercado. Al respecto, GUERRERO GAITAN hace referencia a la importancia de la marca dentro del contexto actual de la globalización:

“El proceso de globalización ha traído consigo nuevos competidores cada vez más ansiosos de obtener una porción del mercado y, aparejado a este fenómeno, se presenta el desarrollo en diversos campos tecnológicos que da cabida a nuevas formas de comunicación con el consumidor. En este entorno en extremo competitivo, las marcas constituyen una herramienta de importancia tal que en ocasiones prevalece en la mente del consumidor la información de *marketing* e imagen que transmiten sobre la calidad misma del producto. La forma de presentación de los productos o servicios, la recordación que el consumidor pueda tener de ellos, y la identificación de su origen empresarial es una prioridad en la actual práctica negocial”⁵⁵⁸.

En igual sentido, la Corte Constitucional se ha referido a la importancia y la finalidad de la marca y ha señalado que:

“La marca, es un signo "capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra". Puede afirmarse entonces, que en cierto modo y desde un punto de vista formal, la marca y la reserva de nombre acusan cierta similitud, no obstante lo cual, en caso de conflicto de

⁵⁵⁸ GUERRERO GAITAN, M., PAYÁN RODRIGUEZ, C.F., y VELASCO ORDÓÑEZ, P., *El nuevo derecho de marcas. Perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2016, p. 21.

intereses derivados de una y otra figura, prima la primera por razón de su jerarquía normativa, esto es, en razón de las mayores garantías que aquélla confiere a su titular. La principal función de la marca es la de identificar en el mercado el producto o el servicio que se ofrece, con lo cual se consigue que el público identifique al empresario y, además, proteger al consumidor del engaño de que pueda ser objeto por parte de otros productores o comerciantes [protegida por el régimen marcario cuya finalidad es:] la de salvaguardar los intereses de los industriales y comerciantes que utilizan la marca como un instrumento de su quehacer económico para que extraños no obtengan provecho ilícito de la buena fama o prestigio de que aquélla goza; pero también, como se ha visto, proteger al público consumidor de las maniobras por quienes se aprovechan de su buena fe para engañarlo con productos o servicios de inferior calidad al ofrecido”⁵⁵⁹.

Así mismo, la Corte Suprema de Justicia se ha referido a la función básica de la marca y señala sobre esta función que:

“(…) comporta o lleva inmersos múltiples roles: (1) proteger al empresario de terceros que pudieran aprovecharse de su capacidad y esfuerzo, así como del prestigio de sus productos o servicios; (2) proteger a los consumidores garantizando la originalidad y autenticidad de los productos que adquieren, lo mismo que la calidad, y (3) servir de instrumento de publicidad de los bienes, pues la marca en gran medida forja el éxito del producto en el mercadeo, por cuanto ella por sí misma, dado el sales appeal

⁵⁵⁹ Sentencia C-228 de la Corte Constitucional, de 25 de mayo de 1995.

*o selling power que posee, se constituye en instrumento adecuado para la atracción de la clientela*⁵⁶⁰.

La importancia de la marca no radica exclusivamente en el valor económico y empresarial que puede llegar a tener debido al reconocimiento y distinción de la misma por parte de los consumidores, *contrario sensu*, el propósito del titular de una marca es posicionarla en el mercado, de tal manera que se cree en los consumidores una recordación por la aceptación del producto o servicio, y que pueda ser individualizado o diferenciado plenamente de los demás⁵⁶¹.

Siguiendo con esta tesis, la función principal de la marca es distinguirse frente a la competencia e indicar la procedencia empresarial, de tal forma que es recomendable que, antes de que un negocio empresarial establezca relaciones

⁵⁶⁰ Sentencia No. 5950 de la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, de 8 de febrero de 2002. Magistrado Ponente: Dr. JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ GÓMEZ.

⁵⁶¹ GALÁN CORONA, E., "Marcas y distribución comercial". *Acta salmanticensis estudios jurídicos* 86. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. 2011. p. 10. "la marca cumple un papel fundamental, no solo para el correcto funcionamiento de la competencia en el mercado, pues facilita al consumidor el ejercicio de la función electiva que le corresponde en una economía de mercado, sino que, además, sitúa al proveedor o fabricante en un concreto mercado proyectando en él, a través de la marca, una determinada imagen tanto el productor o fabricante como de sus productos o servicios". Al respecto HEINEMANN, A., "Propiedad intelectual", en: AA.VV. *Propiedad intelectual. Reflexiones*. colección textos de jurisprudencia. 2012 Editorial Universidad del Rosario. p. 12-13. hace referencia a la importancia de la marca dentro del mercado en los siguientes términos: "Las marcas son signos que distinguen los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. (...) Permiten a sus titulares impedir que otros utilicen signos idénticos o similares para identificar productos o servicios idénticos o similares a los de la marca que ha sido registrada, en caso de existir un riesgo de confusión sobre el origen comercial de estos. Por lo general, las marcas se deben registrar, pero en muchos países la protección de la marca puede basarse en el simple uso de un signo en el comercio ("marcas de derecho común"). Las marcas son el único derecho de propiedad intelectual que no tiene limitación en el tiempo: el registro de las marcas es renovable indefinidamente. Esto se aplica también para las indicaciones geográficas, que son aquellas que indican que un determinado producto es originario de una región precisa (por ejemplo, Champagne) y que ciertas características del producto se atribuyen a ese origen. Desde una perspectiva económica, la protección de la marca crea incentivos para que su titular invierta en la calidad de los productos con marca registrada. La reducción de los costos de transacción en que incurre el consumidor se minimiza si una marca envía la señal de contar con cierta calidad o características. Los costos sociales derivados de la protección de la marca son más bajos debido a que otros solo están excluidos de usar los signos protegidos, pero no se les prohíbe producir determinados productos, como es el caso de las patentes o la protección de los derechos de autor".

comerciales, cree una identidad para sí mismo, así como para sus mercancías y servicios⁵⁶². Al interior del fenómeno de la competencia económica se espera que los consumidores puedan distinguir entre la oferta de bienes y servicios dispuesta en el mercado, así, ésta se hace difícil cuando los productos rivales tienden a confundirse fácilmente con otros de características parecidas, y en la medida que este hecho se presenta, se pone en riesgo y contingente perjuicio no sólo a los competidores, sino a la institución misma de la competencia económica transparente⁵⁶³.

En Colombia, la titularidad de una marca se adquiere mediante el registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio en el caso de Colombia, registro que otorga derecho al uso exclusivo de la misma por el término de 10 años, renovables por términos iguales, de tal manera que el registro se convierte en un acto constitutivo del derecho marcario que se pretende.

⁵⁶² Al respecto CANDELARIO MACÍAS, M., y RODRÍGUEZ GRILLO, L., “Un modo de entender la marca para enfrentar la crisis empresarial”. *Actas de Derecho Industrial. Tomo XXX*. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2008.pp. 149-150. sobre las funciones de la marca lo siguiente: “No se discute que la principal función que cumple la marca es la de diferenciar productos y servicios (...). de hecho el carácter distintivo de la marca viene a ser calificativo que conforma el concepto de marca. para que una marca sea “distintiva” , debe transmitir, al menos a los consumidores a los que se destina, la idea de que los productos o servicios que llevan esa marca se han incorporado en el mercado bajo la autoridad o registro habilitado para una entidad privada. Con la marca se indica e informa al público, que todos los productos a los que se aplica tienen el mismo origen comercial o han sido financiados por la misma entidad. agregado a lo anterior, la marca crea y genera valor en la empresa, además de ser un instrumento que explota su potencial al enfrentarse a los desafíos de la globalización económica. Vinculado a lo precedente, también la marca comporta un conjunto de satisfacciones traducido en la garantía, que se desprende de ella. Otra de las funciones cruciales de la marca de tenor primordial es el rol publicitario que desempeña; así, la notoriedad publicitaria de las marcas se configura como el elemento central del recuerdo a través de la familiarización de las mismas con sus destinatarios. por último, la marca cumple dentro de su función distintiva otra complementaria que es la de beneficiar a los consumidores , al permitirles elegir por la vía calidad o precio las ventajas y posibilidades(información) que ofrecen unas respecto a otras y , en especial, por identificar el origen y el proceso que esconde la marca en cuestión”

⁵⁶³ Al respecto cabe mencionar lo señalado por DOMÍNGUEZ PÉREZ, E., “Algunas cuestiones sobre la distribución de productos de imitación: el aprovechamiento de la reputación ajena desde la perspectiva del derecho de marcas y del derecho contra la competencia desleal”, en AA.VV. *Marcas y distribución comercial*, 2011. p. 328. respecto a que el Derecho de la competencia desleal surgió inicialmente del Derecho de marcas, en el que se encontraba el aprovechamiento de la fama ajena para presentar la propia oferta en el mercado, como uno de los supuestos clásicos deslealtad frente al competidor.

Así mismo, la normatividad nacional ha establecido unos requisitos que debe cumplir la marca, para que la misma pueda cumplir la finalidad propuesta, y por ende, sea registrada ante la Delegatura de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, que tiene o contempla en consecuencia, un sistema atributivo de los derechos de marca, al igual que el sistema europeo de marcas⁵⁶⁴ (Reglamento (CE) 207/2009), sobre el cual me referiré posteriormente.

En cuanto al derecho al uso exclusivo, este permite al titular impedir que terceros sin autorización utilicen la marca o signos similarmente confundibles para los mismos bienes o servicios en el territorio en el cual se registró, siendo este derecho conocido como *ad excludendum*⁵⁶⁵. Con la finalidad de hacer efectiva esta facultad, y para el caso de vulneración de tal derecho, se ha previsto el ejercicio de acciones judiciales ante los Jueces Civiles del Circuito y/o las

⁵⁶⁴ GERRERO GAITAN, M., PAYÁN RODRIGUEZ, C.F., y VELASCO ORDÓÑEZ, P., *El nuevo derecho de marcas. Perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea*, Op. cit, p. 51, al respecto ha señalado VELASCO que: “El sistema europeo de marcas es un sistema esencialmente registral y atributivo de derechos con presencia en los 28 países que conforman la Unión Europea. Comprende la concesión de un único registro marcario que provee una protección uniforme y homogénea, cuya vigencia se extiende a todo el territorio de la Unión siempre que no existan obstáculos regionales (a nivel de la Unión Europea), ni a nivel nacional (en el marco de los territorios de los países que conforman la Unión). ... Ciertamente, antes de la entrada en vigencia de las normas que regulan la marca comunitaria (CTM), en Europa solo era posible el registro de marcas a nivel nacional o a nivel internacional a través del Sistema de Madrid (hecha la excepción de mecanismos regionales limitados como es el caso del sistema “Benelux”, vigente en Bélgica, Holanda y Luxemburgo, a través del cual puede solicitarse el registro de marca con vigor en el territorio de dichos tres países). ”

⁵⁶⁵ Cabe señalar que existen los acuerdos de coexistencia de marcas tal como menciona LÓPEZ CASTRO, Y., “Eficacia de los acuerdos de coexistencia de marcas en Colombia”, en *Propiedad intelectual: reflexiones*. Bogotá. 2012. p. 128. “La celebración de un acuerdo de coexistencia de marcas puede servir como estrategia para prevenir un eventual conflicto por el uso de marcas igual o similares por parte de dos comerciantes. Esto ocurre usualmente cuando un empresario viene usando una marca similar o igual a la que usa otro para distinguir sus productos o servicios, por lo que deciden establecer los ámbitos de actuación y la forma de utilización de sus respectivas marcas.(...) De otra parte, los acuerdos que permiten la coexistencia de marcas similares para productos diferentes, además de tener una alta probabilidad de evitar el riesgo de confusión, desarrollan el principio de especialidad de las marcas, permitiendo que otros sujetos puedan usar el signo para identificar otros productos y servicios”.

acciones administrativas respectivas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Por otra parte, como mecanismo de protección de los derechos que otorga el registro de una marca, por hacer parte Colombia de la Comunidad Andina, podría su titular, oponerse al registro de la misma en los demás países de esta comunidad.

Si bien es cierto, el ámbito de protección marcaria es territorial, es decir, se protege en el territorio para la cual fue concedida, debe tenerse en cuenta que existen excepciones a esta regla de limitación territorial y registral para el caso de las llamadas marcas notoriamente conocidas o simplemente marcas notorias⁵⁶⁶.

Respecto a este concepto, la Corte Suprema de Justicia frente al tema de signos distintivos, en sentencia del 8 Febrero de 2002 caso Louis Vuitton S.A. - Natalio Isaac Lustgarten Coldman, frente a la extraterritorialidad de la marca indicó que:

“Uno de los esquemas que gobernaba en el campo de la marca (transnacional por excelencia), era el del principio de la territorialidad, por el cual, según la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, se ha de entender

⁵⁶⁶ Al respecto, la Decisión Andina 486 de 2000, (Gaceta Oficial, Año XVII - Número 600) en su Artículo 224, establece: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. MORILLAS CUEVA, L., “Los intereses de los consumidores como bien jurídico en los delitos relativos a la propiedad industrial. especial consideración a los signos distintivos”, en *Derecho y consumo. Aspectos penales, civiles y administrativos*. Madrid: Dykinson. 2013, pp. 122-123, hace referencia a este tipo de marcas en los siguientes términos: “las marcas notorias –también nombres comerciales– las que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidas por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. En consecuencia con las afirmaciones anteriores, dicha protección cuando concurren los requisitos expuestos, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados–; las marcas renombradas –asimismo nombres comerciales–, de parecida concreción a las anteriores, se dan cuando sean conocidas por el público en general y cuya protección se extiende a cualquier género de productos, servicios o actividades”.

que una marca registrada estará protegida y amparada dentro de la jurisdicción geográfica para la cual fue registrada. Este principio, como ya se anotó, ha cedido en cuanto a su fuerza, no sólo por la celebración de tratados como el que antes se mencionaba entre Francia e Italia, o el Convenio de la Unión de París, previéndose en este último la protección internacional de la “marca notoriamente conocida”, sino porque el principio en sí mismo se ha reformulado dándole otro alcance y “dimensión geográfica” para cuando se trata de la “marca notoria”, puesto que frente a ella no se circunscribe la protección al país donde se registró, sino que adquiere una connotación internacional, universal si se quiere, porque cualquiera sea el lugar de su registro, el titular puede hacer valer sus derechos en el marco de la Comunidad Andina, siempre y cuando se den las condiciones que para la notoriedad haya establecido la misma comunidad. “De ahí que el titular o el poseedor –consideró el Tribunal Andino con apoyo en la Decisión 344 (proceso 5 IP-04, G. of. No. 177 de 20 de abril de 1995)- de una marca con posibilidad de acceder a otros mercados deba tener potencialmente el derecho al registro de ella en otros países y el derecho a que se le proteja del uso indebido de su marca por un tercero. El alcance de la protección extraterritorial de las marcas no está limitado a un grupo de países o a un territorio específico sino que puede ser de cobertura universal cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, como la notoriedad y los acuerdos de comercialización, como lo establecen los artículos 83 literal d), y 107 de la Decisión”. Esa protección, como lo dice la providencia, no sólo garantiza el derecho al registro, sino una tutela judicial efectiva con el fin de evitar los actos

*usurpatorios o perturbatorios de terceros, que aprovechándose de la notoriedad, proceden a inscribir la marca como suya, beneficiándose del prestigio adquirido en el exterior o aún en el mismo país donde se hace el nuevo registro*⁵⁶⁷.

Sobre el caso reseñado vale la pena mencionar que la marca Louis Vuitton es notoria en el comercio internacional y está amparado bajo los tratados internacionales celebrados entre Colombia y Francia, teniendo el derecho a reclamar por vía judicial la protección de su marca, sin que incida la circunstancia de registrarla ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

De lo anteriormente planteado se deduce que las marcas notorias gozan de un especial reconocimiento, que les otorga un poder de protección especial por encima de los derechos previstos para las marcas simples, es decir, para las marcas que carecen de esta notoriedad⁵⁶⁸.

2.2 Clases de Marcas

La legislación Andina ha señalado diferentes clases de marcas, concretándolas entre otras en:

⁵⁶⁷ Sentencia No. 5950 de la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, sentencia de 8 de febrero de 2002. Magistrado Ponente: Dr. JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ GÓMEZ.

⁵⁶⁸ CASTRO GARCIA, J., *La Propiedad Industrial*. Bogotá: Editorial Universidad Externado de Colombia. 2009. p. 81. En palabras de CASTRO GARCÍA, quien refiriéndose a las marcas notorias estimó: “En este caso se trata de una marca conocida por un grupo amplio de público que, sin ser especializados en el campo correspondiente, cuando escucha o ve la marca la asocia, de manera automática, con el producto que ella designa. Ese nivel de conocimiento – la notoriedad- del que dispone esa marca le permite contar con un nivel de protección más elevado por parte de la Ley que busca sancionar aquellas personas que, de manera fraudulenta, con intención parasitaria, busca beneficiarse injustamente de la notoriedad de esa marca, es decir de su poder de atracción, de su imagen y de los esfuerzos económicos que su titular ha hecho para posicionarla en el mercado”

“Marca nominativa: Estas marcas son aquellas que se encuentran integradas por una o mas letras, números, palabras, frases o combinaciones de ellos, que constituyen un conjunto legible y pronunciable. Marca figurativa: La marca figurativa es aquella que está integrada únicamente por una figura o un signo visual, ya sea que la figura evoque algún concepto o que evoque tan solo la imagen que sirve de marca por no representar ningún concepto conocido. Marca mixta: La marca mixta es una combinación de las dos anteriores, es decir que es aquella marca integrada por un elemento nominativo y uno figurativo”⁵⁶⁹.

También se encuentran las marcas tridimensionales que se encuentran en la forma de los productos, sus envases o sus empaques y ocupan un espacio en las tres dimensiones, y las marcas sonoras y las olfativas, que son aquellas integradas por olores.

Adicionalmente la doctrina se ha referido a otra clase de marcas que han denominado de fantasía y genéricas, siendo estas –genéricas- expresión de uso común y por tanto consideradas débiles, que si bien es cierto pueden hacer parte de un conjunto de elementos constitutivos de una marca, no puede ser apropiadas por sus titulares. Por su parte, las de fantasía son expresiones que son imposibles de representar o asociar a un objeto concreto, por lo que serán objeto de apropiación⁵⁷⁰.

⁵⁶⁹ Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto 00085931 del 27 de Noviembre de 2000. Disponible en: http://www.sic.gov.co/recursos_user/historico/d2011sic10358.htm (Consultado por última vez el 22 de agosto de 2018)

⁵⁷⁰ Al respecto TERNERA BARRIOS, F., *Bienes*. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario. 2014. p.48 hace referencia a lo dispuesto en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 y menciona que dada la variedad de signos que pueden constituirse como marcas, se puede hablar de “marcas denominativas, fonéticas nominales o verbales (palabras que pueden ser pronunciadas, expresiones acústicas o fonéticas), figurativas (dibujos y gráficos), mixtas (marcas fonéticas y figurativas), plásticas (relacionadas con envases

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión”⁵⁷¹.

Reconocer la clasificación de las marcas y su naturaleza, conlleva a establecer que los actos que pueden llegar a considerarse desleales y relacionados con ésta, pueden representarse en una variedad de comportamientos que no necesariamente deben ser uniformes, de lo que se desprende que los sujetos que realizan los actos denominados desleales, y que son contrarios a la buena fe mercantil, utilizan un sinnúmero de maniobras con la intención de generar confusión en el público consumidor y así aprovecharse

y envolturas) y sonoras (sonidos que pueden representarse en un pentagrama)”. El autor en mención clasifica dentro de las marcas denominativas a las marcas de fantasía entre otras: “Para las marcas denominativas la doctrina ha propuesto la siguiente clasificación: marcas de fantasía, que no tienen un referente idiomático o conceptual (Yodora, Rexona); arbitrarias, cuyo referente idiomático no corresponde con el producto (Pijao, Cóndor, Diablo); y evocativas o sugestivas, que referencian alguna calidad del producto (Blancox, Comapan, Chocolisto, Nescafé). En el mercado también se encuentran marcas que hacen alusión a nombres de personas (Ford, Armani, Versace, Kenzo, Dior) y a lugares geográficos (Amstel, Costeña, Bavaria, Quilmes, Mont Blanc, Mediterráneo)”. También cabe señalar lo mencionado por CASTRO GARCÍA, J., “Las marcas no tradicionales”, en *revista la propiedad inmaterial* n.º 16 - noviembre de 2012 - pp. 297 - 325. que hace referencia a otros tipos de marcas reconocidos en otros ordenamientos jurídicos, entre estas se encuentran las marcas: gustativa, táctil, holográfica, marca en movimiento y la marca de posición.

⁵⁷¹ Proceso 70-IP-2005. Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de 21 de junio de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1231 de 16 de agosto de 2005.

de la reputación ajena de la que gozan los empresarios y participantes del mercado⁵⁷².

Finalmente, es relevante hacer referencia al tratado de Singapur, debido a que viene especializando de alguna manera el tema marcario, toda vez que ha incluido en su desarrollo diferentes clases de marca que escapan a las reglamentaciones tradicionales, como es el caso Andino, y por su puesto el colombiano. Este Tratado⁵⁷³ contempla categorías novedosas de marcas tales como:

Marca que consista en un holograma⁵⁷⁴, que consiste “en una o varias vistas de la marca que capten el efecto holográfico en su totalidad; la Marca animada⁵⁷⁵, que consiste en una imagen o en una serie de imágenes fijas o de

⁵⁷² Al respecto VILAJOANA ALEJANDRE, S., *Las leyes de la publicidad. Límites jurídicos de la actividad publicitaria*. Barcelona: Editorial UOC, 2011. pp. 95.

⁵⁷³ Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas. Resolución de la Conferencia Diplomática Suplementaria al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (hechos en Singapur el 27 de marzo de 2006). Tomado actualizado del repositorio: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/singapore/trt_singapore_001es.pdf. (Consultado por última vez el 5 de junio de 2017)

⁵⁷⁴ Modificaciones del Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 108 de 4 de mayo de 2009, adoptadas por la Asamblea en el segundo período de sesiones (1º extraordinario) en Ginebra del 22 al 29 de septiembre de 2010. Regla 3. Establece: “Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es un holograma, la representación de la marca consistirá en una o varias vistas de la marca que capten el efecto holográfico en su totalidad. Cuando la Oficina considere que las vistas proporcionadas son insuficientes para captar el efecto holográfico en su totalidad, podrá exigir al solicitante que proporcione vistas adicionales. La Oficina podrá exigir también al solicitante que incluya una descripción de la marca que consiste en un holograma”.

⁵⁷⁵ Modificaciones del Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 108 de 4 de mayo de 2009, adoptadas por la Asamblea en el segundo período de sesiones (1º extraordinario) en Ginebra del 22 al 29 de septiembre de 2010. Regla 3. Establece: “Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca animada, la representación de la marca consistirá, a elección de la Oficina, en una imagen o en una serie de imágenes fijas o de movimiento que, conjuntamente, describan el movimiento. Cuando la Oficina considere que la imagen o la serie de imágenes proporcionadas no describen el movimiento, podrá exigir que se proporcionen imágenes adicionales. La Oficina podrá también exigir que la solicitud incluya una descripción en la que se explique el movimiento”.

movimiento que, conjuntamente, describen el movimiento; la Marca de color⁵⁷⁶, que consiste, exclusivamente, en un color o una combinación de colores sin contornos delineados; la Marca de posición⁵⁷⁷, que consiste en una única vista

⁵⁷⁶ Modificaciones del Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 108 de 4 de mayo de 2009, adoptadas por la Asamblea en el segundo período de sesiones (1º extraordinario) en Ginebra del 22 al 29 de septiembre de 2010. Regla 3. Establece: “Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca cuyo objeto es exclusivamente un color o una combinación de colores sin contornos delineados, la reproducción de la marca consistirá en una muestra del color o los colores. La Oficina podrá exigir que se indiquen el color o los colores utilizando su nombre común. La Oficina podrá exigir, además, una descripción de la manera en que el color o los colores se aplican a los productos o se utilizan en relación con los servicios. La Oficina podrá exigir también que se indiquen los colores mediante códigos de color reconocidos que elija el solicitante y sean aceptados por la Oficina”. También cabe mencionar lo considerado por, FERNANDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M.: Manual de Propiedad Industrial, Op. cit, p.542 – 564, se ha referido a la marca de color dentro del ordenamiento español: “Los colores aislados y las combinaciones de colores se utilizan intensamente en la publicidad y en la promoción de los productos y servicios. Esto se debe a que los colores sean percibidos con más celeridad que las palabras y los gráficos y, por otro lado, se tienen que ser adaptados a los usos lingüísticos de los diferentes países. Por estos motivos, es frecuente que los empresarios pretendan registrar como marca un color *Per se* o una combinación de colores abstractamente considerados. En el artículo segundo de la directiva 89-104 C no se incluyen los colores entre los signos que pueden constituir una marca. Por contraste con la anterior ley española de marcas de 1988 que regulaba la registrabilidad de color como marca..., La ley de 2001 tampoco contiene disposiciones concernientes a las marcas consistentes en un color o combinación de colores. Este tipo de marca es problemático desde una doble perspectiva: la de la representación gráfica de un signo y la de la posesión de carácter distintivo. Al abordar esta segunda cuestión conviene exponer separadamente el supuesto el color abstractamente considerado ha sido abordado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, sobre la cual ha realizando las dos siguientes puntualizaciones:... “Es preciso recordar que, si bien los colores son apropiados para transmitir determinadas asociaciones de ideas y para suscitar sentimientos, en cambio, por su propia naturaleza, resultan poco adecuados para comunicar información precisa... Sin embargo,... No cabe excluir que existan situaciones en las que un color por sí solo pueda servir de indicación de origen de los productos o servicios de una empresa”. En los dos apartados transcritos, el Tribunal de Justicia reconoce que un color por sí solo puede poseer carácter distintivo y, por ende, desempeña la función esencial de la marca. Pero al mismo tiempo, el Tribunal de Justicia afirma que por razones de interés general deben aplicarse criterios rigurosos a la hora de decidir si es registrable como marca un color verde. Refiriéndose al caso “Libertel”: por lo que respecta al registro como marca de colores por sí solos, sin delimitación especial, el reducido número de colores efectivamente disponibles tienen el resultado de que un pequeño número de registros como marca para servicios o productos determinados podría agotar toda la paleta de colores disponibles. Un monopolio tan amplio no sería compatible con el sistema de competencia no falseado, principalmente porque incurriría en el riesgo de crear una ventaja competitiva e ilegítima a favor de un único operador económico... Es preciso recordar, en el ámbito del derecho comunitario de marcas, un interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores... Cuanto mayor sea El número de productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca, mayor es la posibilidad de que el derecho exclusivo conferido, en su caso, por la marca presente un carácter exorbitante y sea por ello contrario al mantenimiento de un sistema de competencia no falseado y al interés general... ”.

⁵⁷⁷ Modificaciones del Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 108 de 4 de mayo de 2009, adoptadas por la Asamblea en el segundo período de sesiones (1º extraordinario) en Ginebra del 22 al 29 de septiembre de 2010. Regla 3. Establece: “Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca de posición, la reproducción de la marca consistirá en una única vista de la marca que muestre su posición respecto del producto. La Oficina podrá exigir que se indique la materia respecto de la que no se reivindique la

de la marca que muestre su posición respecto del producto; y la Marca que consista en un signo no visible que no sea una marca sonora”⁵⁷⁸.

Las anteriores categorías de marcas que trae desarrolladas el Tratado de Singapur, invita a otras legislaciones a ponerse al día con las novedades tecnológicas y vanguardistas existentes, de manera que la normativa tenga desarrollos coherentes con los avances, y así mismo que los avances tengan protección en la misma normativa, como sistemas jurídicos que buscan una seguridad jurídica real.

Colombia, al igual que Perú, Ecuador y Bolivia no hacen parte del Tratado de Singapur, a diferencia de España y Estados Unidos.⁵⁷⁹

2.3 Derechos conferidos por la Marca

Colombia maneja un sistema marcario registral, en la medida en que concede derechos a marcas única y exclusivamente a través del registro,

protección. La Oficina podrá también exigir una descripción en la que se especifique la posición de la marca en relación con el producto”. Al respecto, cabe mencionar lo considerado por CASTRO GARCÍA, J. D.: “Las marcas no tradicionales”, en *Revista La Propiedad Inmaterial*, núm16, 2012, p. 319, que sostuvo “... se entiende por posición una manera de estar colocada una persona o cosa, o la postura, la actitud o modo en que alguien o algo está puesto. Una marca de posición se caracteriza por un elemento idéntico que siempre aparece en el producto en la misma posición y con proporciones constantes. La combinación del signo y de la posición puede constituir un carácter distintivo debido a la impresión general que produce, mientras por sí sola la posición no sería admisible como marca protegida. Si el signo se coloca cada vez en un lugar inesperado o poco habitual, no tendrá la condición de distintivo”.

⁵⁷⁸ Modificaciones del Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 108 de 4 de mayo de 2009, adoptadas por la Asamblea en el segundo período de sesiones (1º extraordinario) en Ginebra del 22 al 29 de septiembre de 2010. Regla 3. Establece: “Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca consiste en un signo no visible que no es una marca sonora, una Parte Contratante podrá exigir una o más representaciones de la marca, una indicación del tipo de marca y detalles relativos a la marca, según lo disponga la legislación de esa Parte Contratante”.

⁵⁷⁹ Así lo establece la Organización Mundial de Propiedad Intelectual OMPI. Tomado y recuperado del repositorio http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=30 (Consultado por última vez el 30 de agosto de 2017). Respecto a España, se tienen las siguientes fechas: Firma 28 de marzo de 2006, Ratificación 18 de febrero de 2009 y entrada en vigor el 18 de mayo de 2009.

entendiéndose en consecuencia, que dicho registro es constitutivo y no declarativo del derecho.

El registro de una marca otorga derechos a su titular por un periodo de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por periodos sucesivos, debiéndose solicitar la renovación dentro de los 6 meses anteriores a su vencimiento, aclarando que la normativa otorga un periodo de gracia equivalente a 6 meses posteriores a su vencimiento, con una sanción económica que se fija en el valor o costo de la renovación.

La misma normativa comunitaria ha fijado el alcance de los derechos otorgados por una marca, estableciendo que *“el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:*

“a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

- c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;*
- d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;*
- e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;*
- f) Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”⁵⁸⁰.*

2.3.1 Agotamiento del derecho sobre la marca

Uno de los casos más relevantes respecto del cual se entiende agotado el derecho del titular de la marca en relación con la prohibición de

⁵⁸⁰ Artículo 155. Decisión N° 486, del 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

comercialización de productos introducidos en el mercado, se expresa al considerar que “el registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro”⁵⁸¹.

De esta manera queda claro que el titular de una marca que identifica un producto, no está legitimado para autorizar o prohibir, ni mucho menos reclamar judicialmente, el uso de la marca y producto en el comercio, cuando estos han sido introducidos al mercado de forma legítima, lo que otorga seguridad para los comerciantes que se dedican a la compra y venta de bienes y servicios en el mercado; estas operaciones mercantiles no podrán ser en consecuencia, prohibidas por el titular de la marca⁵⁸².

⁵⁸¹ Artículo 158. Decisión N° 486, del 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

⁵⁸² Al respecto, GINER PARREÑO, C. A., El derecho de la competencia, comercio electrónico y marcas. Valencia: Tirant lo Blanch, 2014.p. 92. manifestó: "Para precisar las consecuencias jurídicas del agotamiento del derecho sobre la marca, resultan esclarecedoras las palabras del Tribunal Supremo. De acuerdo con la STS del 23 de marzo de 2007, el principio de agotamiento de marca es excepción o límite a la protección de las marcas, "(...) pues el agotamiento de la marca consiste en la imposición al titular de la marca de un límite en la facultad de impedir a cualquier tercero que comercialice el producto distinguido con la marca, o que use la marca con fines publicitarios, sin su consentimiento, una vez que el titular haya comercializado por primera vez el producto, bien directamente o bajo su consentimiento, aunque otros autores prefieran hablar de una -delimitación de los contornos- del derecho de marca , en el sentido de que no es una limitación que opere por detracción de una facultad normalmente contenida en ese derecho, sino un límite general o conformador, por razón de la función social que a la marca, como derecho exclusivo sobre un bien inmaterial, se asigna en el sistema de economía de mercado -artículo 33.2 de la Constitución Española-. Pero, en todo caso el agotamiento indica la imposibilidad jurídica o la inviabilidad de invocar el derecho exclusivo en que la marca consiste una vez que el producto ha sido introducido en el mercado directamente por el propio titular o bajo su consentimiento".

Refiriéndose al agotamiento del derecho, la doctrina ha sostenido “que la propiedad intelectual otorga a sus titulares una serie de facultades exclusivas y excluyentes denominadas técnicamente *ius prohibendi*; que se trata de una serie de derechos subjetivos que el ordenamiento jurídico reconoce al creador de una obra, inventor de una nueva tecnología o utilidad, diseñador y/o titular de un signo distintivo, y en general una persona natural o jurídica que a partir de su ingenio aporta nuevas creaciones –originales– de cualquier índole a la sociedad. Dichas facultades, al igual que cualquier tipo de derecho, no son ni pueden ser consideradas absolutas, razón por la cual el mismo ordenamiento jurídico limita el ejercicio del *ius prohibendi*. Entre tales limitaciones se encuentra el agotamiento del derecho, que supone que una vez se ha realizado una primera puesta en el mercado del producto que incorpora la propiedad intelectual por el titular de los derechos o un tercero autorizado por él, el derecho exclusivo de distribución que recae sobre ese bien se extingue, razón por la cual cualquier agente económico podrá realizar actos de comercio sobre ese mismo objeto, y dará lugar a las denominadas importaciones paralelas. El agotamiento del derecho presenta diferentes matices, en donde el alcance de la extinción del derecho de distribución puede ser nacional (se restringe al país donde se realizó la puesta en el mercado), regional (se restringe a una comunidad de países) o internacional (abarca todo el universo)”.⁵⁸³

2.3.2 Transferencias de las Marcas

⁵⁸³ Para profundizar sobre estos aspectos, véase el artículo competo BARRAGAN, C., CEBALLOS, M., MARÍN, D. y TAMAYO, O.: “El agotamiento del derecho a la luz del derecho Comunitario, Unión Europea y Comunidad Andina”, *Revista La Propiedad Inmaterial*, Universidad Externado de Colombia, n°16, Bogotá, 2012, Pág. 225 y ss.

Dentro del modelo de comercio que aplica en Colombia, es usual que se realicen negociaciones comerciales referidas a fusiones, escisiones, compra de empresas, compra de establecimientos de comercio, que además de incorporar las respectivas previsiones sobre activos tangibles, requieren establecer los lineamientos contractuales claros respecto de los signos distintivos y concretamente sobre sus marcas.

Precisamente sobre ello, se ha establecido que un registro de marca que esté en trámite o que efectivamente se haya concedido puede ser transferido por acto entre vivos (Negocios jurídicos o contratos), o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece. Esto determina la independencia de la marca frente a su conexión con las personas jurídicas, entendiendo que una empresa que sea titular de varias marcas podrá transferirlas de manera independiente de la misma persona jurídica, situación que nos lleva a reiterar que las marcas como signos distintivos y por ende bienes mercantiles, son diferentes de la razón social que, desde el punto de vista técnico y jurídico no se enmarca la categoría de signos distintivos ni bienes mercantiles.

Para lograr que exista un acto de publicidad y oponibilidad frente a estos procesos de transferencia, y teniendo en cuenta que la marca se encasilla en un régimen jurídico registral, en Colombia y España, será requisito registrar dicha transferencia ante la autoridad competente, que para el caso de Colombia es la Delegatura de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual pertenece a la Rama Ejecutiva del Poder Público, por ser un órgano adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; so pena de tener efectos simplemente *inter-partes*, y no frente a terceros, es decir, “la falta de registro

ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros⁵⁸⁴, situación que genera cierto riesgo jurídico para el adquirente o cesionario, en la medida en que el no registro de tales contratos implica o conlleva a la imposibilidad frente a posibles terceros adquirentes de buena fe, por lo que la recomendación en estos casos es sin duda alguna, realizar el registro dentro de un término prudencial.

En nuestra opinión, el contrato deberá realizarse por escrito, no solo para su existencia y validez, sino para su inscripción en el correspondiente registro.

Ahora, si dicha transferencia pudiera acarrear riesgo de confusión entre los participantes del mercado y consumidores, la Superintendencia podrá negar o rechazar tal registro, precisamente, en aras de mantener la seguridad jurídica en el mercado.

Así mismo, se deberá registrar los contratos de licencia que se suscriban para la explotación de una marca, precisamente para efectos de publicidad y oponibilidad, fines esenciales de todo registro.

3. El Registro de marcas en Colombia

3.1 Requisitos para el registro de marcas en Colombia

Teniendo en cuenta que la función principal de la marca es distinguir productos y servicios en el mercado, se ha establecido los siguientes requisitos:

⁵⁸⁴ Artículo 56 de la Decisión 486 de 200 de la Comisión de la Comunidad Andana

3.1.1 Distintividad

Se refiere a que el signo debe gozar de elementos suficientes que le permita distinguir el producto o servicios de otros. Este criterio de distintividad, que resulta de alguna manera subjetivo por parte de quien realiza el análisis, debe integrar la percepción del consumidor promedio de esa prestación, con la finalidad de acercarse lo más posible a una decisión que represente al comprador real y no ideal.

La distintividad supone “la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione”⁵⁸⁵. Además de ello, “es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca, constituyendo el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal”⁵⁸⁶ de vehículo informativo, que identifica e

⁵⁸⁵Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial dentro del proceso 061-IP-2013. SCHMITZ VACCARO, C., “Distintividad y uso de las marcas comerciales”, en *Revista Chilena de Derecho*, vol. 39 N° 1, pp. 9 – 31, 2012. p 16. ha considerado que la distintividad puede definirse como: “la capacidad de un signo para individualizar y diferenciar determinados productos o servicios de una empresa de los de otros competidores. Indudablemente incide en esa capacidad, el uso que se le da a la marca y ese uso estará regularmente referido a los productos o servicios a los que va a identificar. De esta forma, hay que tener en cuenta que para calificar el carácter distintivo de un signo concreto, es necesario evaluar el signo en relación: a la cobertura de productos o servicios para el que ha sido solicitado, al público que habitualmente consume o use dichos productos o servicios, y a los demás signos existentes, apreciando la existencia de posibilidades de confusión. GAMBOA VILELA, P., “La aptitud distintiva como requisito de registrabilidad de las marcas y su regulación en la Decisión 486”, en *Revista de Derecho Administrativo*, núm. 1, 2006. p. 372. hace mención a la diferencia entre distintividad y aptitud distintiva en los siguientes términos: “Debemos diferenciar entonces la distintividad (nota esencial de toda marca y que se va a verificar cuando el signo unido al producto sea puesto en el mercado, distinguiéndolo de sus similares), de la aptitud distintiva (requisito de registrabilidad exigido en algunas legislaciones que adoptan un sistema constitutivo de derechos, y que se define como la vocación o capacidad del signo para funcionar en el mercado como un elemento distintivo)”.

⁵⁸⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 15-IP. 27 de abril de 2011.

indica el origen empresarial, incluso, la calidad del producto o servicio, descartando todo riesgo de confusión o asociación⁵⁸⁷.

A tal efecto, el Profesor PORTELLANO establece: “la razón última que justifica la necesidad de los signos distintivos y en especial la marca para el funcionamiento eficaz del mercado, reside en la función que desempeñan como canales de transmisión de información. La marca- que tomamos como paradigma de todos los signos distintivos- no se protege por su valor material, sino porque cumple funciones esenciales en la competencia entre prestaciones, puesto que opera como identificador de la prestación ofertada– la llamada función distintiva”⁵⁸⁸.

3.1.2 Perceptibilidad y Aplicación gráfica

La perceptibilidad Implica que el signo debe ser de naturaleza tal que permita su percepción por cualquiera de los sentidos del tacto, visión, olfato y oído. Se excluye el gusto, ya que en Colombia no existen marcas gustativas.

Por otro lado, la aplicación gráfica implica que el signo debe tener la propiedad de permitir representarse en una base o soporte, porque es claro que la oficina competente requiere un medio físico que materialice el mismo.

⁵⁸⁷Al respecto, cabe mencionar que la Decisión Andina 486 de 2000 de la CAN, (Gaceta Oficial, Año XVII - Número 600) en su artículo 135, exige como requisito para el registro de una marca la distintividad, en los siguientes términos: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) b) carezcan de distintividad”.

⁵⁸⁸ PORTELLANO, P., *La imitación en el Derecho de la Competencia Desleal*. Madrid: Civitas. 2001. p. 263. En el mismo sentido, CALERO GUILARTE, J., “La apreciación del riesgo de asociación en relación con actos de imitación”, en Revista general de derecho, No. 639. 1997. p.7. hace referencia a la función diferenciadora de los signos distintivos tanto en la fase inicial, como la de consolidación de un producto en el mercado, y por tal resalta la importancia de la protección de este tipo de marca por medio del derecho de la competencia y el derecho de marca, de manera que la complementación de estas dos regulaciones permita evitar el riesgo de confusión en la apreciación del origen.

Se ha establecido en la normativa comunitaria una lista enunciativa de lo que podría constituir marcas, - sin que se entienda que es taxativo-, entre otros, los siguientes signos:

“(…)

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”⁵⁸⁹.

⁵⁸⁹ Artículo 134 de la Decisión 486 de 200 de la Comisión de la Comunidad Andina. GUERRERO GAITAN, M., El nuevo derecho de marcas. Perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, p. 144, al respecto y refiriéndose al tratamiento que se ha dado en Europa a las marcas de color, se ha establecido que: “El artículo 4 del Reglamento de Marca Comunitaria establece los signos que pueden ser susceptibles de protección por medio de una marca comunitaria; sin embargo, en este artículo no se hace referencia expresa a los colores. Ante esta situación, el Consejo de la UE y la Comisión efectuaron una declaración conjunta recogida en el Acta del Consejo en que se adoptó la Directiva 89/104/CEE, en la cual consideraban que el artículo 2 de la Directiva no excluía la posibilidad de registrar como marca una combinación de colores o un solo color, siempre que tales signos permitirán distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. Este planteamiento lo ha adoptado la Sala de Recursos de la OAMI en diversas decisiones.

En efecto, diferentes decisiones de la Sala de Recursos de la Oficina han sostenido la posibilidad de otorgar un derecho de marca sobre un color aislado: Los propios términos del artículo 4 del RMC permite concluir que los signos de color son, esencialmente, aptos para registro. De una interpretación sistemática y lógica se desprende que el término “todos los signos”, del artículo 4, deben interpretarse como una expresión amplia y abierta que incluye todos los tipos imaginables de marca, incluidas las marcas de color, siempre que sean capaces en abstracto, de distinguir los productos de una empresa de los de sus competidores. Esta disposición no tiene por objeto exigir que el signo sea distintivo in concreto para los productos o servicios designados en la lista de productos y servicios de la solicitud.

Si se aplica esta disposición al color único objeto de examen, resulta evidente que un signo de estas características no puede denegarse en virtud del artículo 4 del RMC. A este respecto, puede afirmarse que la disposición del artículo 7 apartado I, literal a), del RMC, no resulta de aplicación, ya que la representación gráfica no se discute en este asunto.

El apartado transcrito muestra cómo, en abstracto, se acepta la posibilidad de que un color aislado pueda usarse como marca y no se ve procedente un rechazo de una solicitud con fundamento en el artículo 4”.

3.2 Otros aspectos sobre el registro de marcas en Colombia

3.2.1 Procedimiento de registro de una marca en Colombia

El trámite para el registro de marcas que se sigue en Colombia, se puede sintetizar en los siguientes pasos:

1. Presentación del petitorio con los datos del solicitante, reproducción del signo, mención de los productos o servicios a identificar y clase de Niza⁵⁹⁰.

Sobre este mismo tema de la posibilidad de registrar un color como marca en el Reino Unido. Al respecto, SMITH, J. y BURKE, S. "Registro de marcas: un Tribunal de Reino Unido establece Límites", en OMPI Revista, núm. 6, 2013, p.34, menciona: "El 4 de Octubre de 2013, el Tribunal de apelación del Reino Unido dictó sentencia en los casos Soci  t   des Produits Nestl   S.A. contra Cadbury UK Limited (2013) EWCA Civ 1174 y JW Spear & Sons Limited & Ors contra Zynga Inc. (2013) EWCA Civ 1175, con Sir John Mummery como ponente de fallos. Los dos casos se refer  an a una cuesti  n de principio similar y fueron vistos por el mismo Tribunal. En ambos recursos, exist  a una disputa con relaci  n a si hab  a "un signo" registrable como marca de conformidad con los requisitos del art  culo 2 de la Directiva sobre marcas 2008/95/CE (la #Directiva"), tal como se hab  a interpretado en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Uni  n Europea. La sentencia del caso Nestl   es la principal sentencia donde se examina a fondo las cuestiones que plantea el art  culo 2. Antecedentes del caso Nestl   contra Cadbury. Cadbury hab  a solicitado el registro de una marca para el color morado (Pantone 2685C) "aplicado a toda la superficie visible, o como color predominante aplicado a la totalidad de la superficie visible, de los envases de los productos" para una gama de productos de chocolate pertenecientes a la clase 30 de la Clasificaci  n Internacional de Productos y Servicios (Arreglo de NIZA). Nestl   se opuso a la solicitud, y el oficial instructor concluy   que Cadbury s  lo ten  a derecho a registrar la marca con relaci  n a los productos para los que hab  a pruebas del car  cter distintivo adquirido, es decir, chocolate en forma de barra y tableta; chocolate para comer; chocolate para beber; y preparados para hacer bebidas de chocolate. Nestl   apel   contra la decisi  n del oficial instructor, alegando que el color violeta no constitu  a un signo y tampoco era susceptible de representaci  n gr  fica y, por tanto, no pod  a registrarse en virtud del art  culo 2 de la Directiva. El art  culo 2 contiene tres condiciones: 1) debe ser signo, 2) el signo debe poder ser objeto de representaci  n gr  fica, y 3) el signo debe ser apropiado para distinguir los productos o servicios de una empresa de las otras. En octubre de 2012 el Juez Birss (a la saz  n Consejero de la Reina) concluy   que Cadbury ten  a derecho a registrar el color violeta como marca con relaci  n a su confiter  a de chocolates con leche, si bien no pod  a extenderse a otros tipos de chocolates o productos. Nestl   interpuso recurso de apelaci  n ante el Tribunal de Apelaciones (...) Decisi  n del Tribunal de Apelaci  n (...) Se revoc   la decisi  n del juez de primera instancia que permit  a el registro de la marca de Cadbury para el color morado. El uso de la palabra "Predominante" en la descripci  n abri  a la puerta a una multitud de diferentes formas visuales como resultado de su referencia impl  cita a otros colores que no estaban descritos en la solicitud. (...) Permitir un registro tan carente de especificidad, claridad y precisi  n en la apariencia visual ir  a en contra del principio de seguridad." Contrastada esta interpretaci  n de Jueces del Reino Unido con la interpretaci  n de la normativa comunitaria andina, podr  amos decir que los Jueces Londinenses s   podr  an contemplar la posibilidad de registrar un signo como marca, ya que en el caso planteado el error en la solicitud fue haber incluido la palabra predominante, ya que decir color morado predominante, implica cualquier cantidad de gamas de colores, pero podr  amos colegir que si hubieren registrado el morado espec  fico y determinado por el pantone, ahora, para el caso de nuestra legislaci  n andina, se establece dicha posibilidad de registrar un color, pero el mismo debe estar delimitado por una forma, de tal manera que sea distintivo, perceptible por los sentidos y sea susceptible de representaci  n gr  fica".

⁵⁹⁰ La Decisi  n 486 de 2000 de la Comisi  n de la Comunidad Andina establece en su art  culo 151 que "Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los pa  ses Miembros utilizar  n la

2. Examen de forma por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de los 15 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
3. Si no se cumplen con los requisitos de forma se dará un plazo de 60 días para subsanar la solicitud; si pasado dicho término no se da cumplimiento al requerimiento la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.
4. “Si se cumple con los requisitos formales se ordenará la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, para que dentro del plazo de 30 días se presenten oposiciones, pudiéndose otorgar un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente, pudiéndose otorgar un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación”⁵⁹¹.
5. Vencido el plazo para presentar oposiciones, o si no se hubiesen presentado, se procederá a realizar el examen de fondo de registrabilidad. La Superintendencia de Industria y Comercio se pronunciará sobre las oposiciones, si las hubiere, y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

Clasificación Internacional de productos y servicios para el registro de marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes".

⁵⁹¹ Decisión 486 de 200 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, es la oficina competente que se encarga de llevar el registro, depósitos y bases de datos de los signos distintivos solicitados en protección, de manera que da publicidad de todos los actos y situaciones jurídicas que se han inscrito, y que se relacionan con cada signo. Al respecto, el profesor VELASCO ha señalado que:

“... la entidad designada administra una base de datos o registro público de propiedad, en el cual se lleva un compendio de los diferentes signos que han sido registrados, cuál es su vigencia, quiénes son sus titulares y, en general, cuáles han sido todas las modificaciones, cambios e inscripciones que afecten el derecho concedido (p. ej., gravámenes, cambios de titularidad, cambios de domicilio, licencias, etc.). Este registro público de propiedad, en esencia es público, por cuanto su principal objetivo es el de dar publicidad y fe pública en torno a los diferentes extremos que afectan el derecho concedido respecto de un signo en particular (...) la publicidad que otorga el registro público de propiedad y su correcta administración resultan fundamentales a efectos de garantizar el carácter de exclusivo del derecho concedido y le otorgan seguridad jurídica al público en general en torno a los alcances y extremos que afectan o modifican las situaciones de titularidad, capacidad de explotación y licitud de uso en torno a un signo distintivo específico.”⁵⁹²

3.2.2 Cancelación y caducidad del Registro

⁵⁹² VELASCO ORDOÑEZ, P., *El nuevo derecho de marcas. Perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea*, Op. cit, p. 44.

Uno de los factores que dan origen a la acción de cancelación de un registro marcario está referido al no uso “cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado de manera razonable en al menos uno de los Países Miembros”⁵⁹³, actualmente Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, por su titular, o por persona autorizada, como lo podría ser un licenciatario o agente comercial, en un término que se contabiliza o establece “durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación respectiva”⁵⁹⁴. Así mismo, esta argumentación de la marca no usada podrá servir de fundamento en un procedimiento de oposición.

Dado lo anterior, no será viable jurídicamente iniciar una acción de cancelación si no han pasado por lo menos 3 años contados a partir de la fecha de la resolución de la marca, como es lógico, toda vez que no se habría cumplido de manera alguna el término de los 3 años que exige la norma comunitaria.

No debe olvidarse que al existir la marca multiclase, es posible que esta acción se dirija a buscar solo la cancelación de uno o algunos de los productos o servicios amparados por la respectiva marca, y de acuerdo al nomenclátor de Niza.

Por otra parte, la caducidad del registro es una figura legal que deja sin efectos jurídicos al mismo y de pleno derecho cuando no se solicita la renovación

⁵⁹³ Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, artículo 165. Debemos entender por uso razonable y de acuerdo con la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, artículo 166, el acto por medio del cual “los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado”.

⁵⁹⁴ Artículo 166 de la Decisión 486 de 200 de la Comisión de la Comunidad Andina.

dentro del término legal, dentro de los 6 meses anteriores a la finalización de los 10 años de protección, incluido el período de gracia que va hasta los 6 meses posteriores a la finalización de los mencionados 10 años de protección.

3.2.3 La carga de la prueba del el uso de la marca

Atendiendo al concepto de carga dinámica de la prueba, según el cual, la parte que está en mejor posición para probar un hecho deberá hacerlo y por tanto tendrá la obligación de hacerlo, el uso de la marca corresponderá al titular del registro, que podrá hacerlo a través de cualquier medio probatorio que lleve al convencimiento del funcionario, especialmente mediante “facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría”⁵⁹⁵ que evidencien el flujo y movimiento que se ha generado con ocasión de dicho uso. Ahora, la persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro, lo que en últimas establece la finalidad del accionante, es decir, no simplemente se inicia esta clase de acción por buscar o proveer un beneficio social, sino porque demuestra un interés comercial que la ley considera loable, y por ello le otorga este beneficio de prioridad, claro está, siempre que ello no vaya a acarrear la generación de posibles actos de competencia desleal, lo cual, en mi concepto podría negarse por la autoridad, frente a lo que se ha llamado como indicio de competencia desleal.

3.2.4 Cancelación por vulgarización de la marca

⁵⁹⁵ Artículo 167 Decisión 486 de 200 de la Comisión de la Comunidad Andina

Otro evento que llevaría a la cancelación de la marca es el generado por la llamada vulgarización de la marca, que consiste en permitir o tolerar que el signo “se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada”⁵⁹⁶, razón por la cual pierde su esencia de identificar, individualizar y diferenciar sus prestaciones dentro del público consumidor, situación que en primera instancia podría parecer una incitación de actos de competencia desleal por el uso de la misma en el mercado, pero realmente no lo es, porque dicho uso y vulgarización de la marca es producto de la permisión y omisiones de su titular, al no procurar desde un inicio la defensa del signo como marca, y si dejar que se conociera como el nombre genérico del producto.

Un ejemplo de ello lo podemos observar en Colombia con las marcas Termo y Klinex. Precisamente VELASCO⁵⁹⁷ trae el caso de la vulgarización que se presentó con la marca “Icopor”, que “muestra cómo una marca puede “morir de éxito”, pues es tanta la recordación y la vinculación de la misma con el producto específico, que paulatinamente se convierte, en forma permanente, en una designación forzosa y necesaria para el mismo”.

Al respecto, la Decisión Andina 486 de 2000 ha establecido que “se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico,

⁵⁹⁶ Artículo 169 de la Decisión 486 de 2000.

⁵⁹⁷ Así lo menciona VELASCO ORDOÑEZ, P., *De las acciones de cancelación y su relevancia práctica*. Disponible en: <http://velasco.com.co/wp-content/uploads/2011/05/ACCIONES-DE-CANCELACION.pdf> (consultado en 15 de febrero de 2018). En igual sentido VELASCO ORDOÑEZ, P., *El nuevo derecho de marcas. Perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea*, Op. cit, p. 75, al expresa VELASCO en su pie de página y refiriéndose al Icopor, que dicha expresión hoy comúnmente utilizada para designar poliestireno expandido, responde a las siglas de la compañía que lo fabricaba en Colombia: la Industria Colombiana de Porosos.

cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca:

- a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo;
- b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y
- c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada”⁵⁹⁸.

3.2.5 Nulidad del Registro de Marca

Dentro del trámite y proceso administrativo de registro de marca existen algunos mecanismos como la oposición y recurso de apelación para buscar que la marca no sea concedida. Sin embargo, de producirse la concesión o negación en vía administrativa, lo que antiguamente se llamaba vía gubernativa, existe la posibilidad de acudir ante la jurisdicción contencioso-administrativa, para que a través de los medios de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, de busque la declaratoria de nulidad ante el Consejo de Estado de Colombia, sección primera, aclarando que estos mecanismos no posibilitan la pretensión de obtener perjuicio, toda vez que el restablecimiento del derecho

⁵⁹⁸ Artículo 169. Decisión N° 486, del 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

implicará la decisión de autorizar o no el registro, derivado de la nulidad de la resolución (acto administrativo) que negó o concedió el registro de marca.

Por su parte, la normativa comunitaria faculta para que “la autoridad nacional competente decreta de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención a los postulados y lineamientos generales”⁵⁹⁹ de lo que es una marca y de las funciones y fines de la misma. Esto podríamos interpretarlo como una acción de nulidad especial rogada u oficiosa que no tiene termino de caducidad, precisamente porque busca otorgar una seria seguridad jurídica al mercado y público consumidor.

3.2.6 Signos que no pueden registrarse como marca en Colombia.

Siguiendo con la hermenéutica derivada de los requisitos para que un signo pueda registrarse como marca, anteriormente definidos, también se ha presentado para el caso de Colombia, un listado de símbolos que no cumplirían con tales lineamientos, permitiendo no solo a la autoridad competente, sino también a los participantes del mercado, entender de forma más clara los casos y condiciones en los que no se admitiría un signo a registro, tales determinados en el artículo 135 de la Decisión Andina 486 de 2000 que establece:

“(…)

- a) *no puedan constituir marca de acuerdo a su definición.*
- b) *carezcan de distintividad;*

⁵⁹⁹ Artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

- c) *consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;*
- d) *consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;*
- e) *consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;*
- f) *consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;*
- g) *consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;*
- h) *consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;*
- i) *puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;*
- j) *reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso*

- podiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;*
- k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;*
- l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;*
- m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;*
- n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;*
- o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o*
- p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres”⁶⁰⁰.*

⁶⁰⁰ Artículo 135. Decisión N° 486, del 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

3.2.7 Marcas que no pueden registrarse por afectación a derechos de terceros

Así mismo, la Decisión Andina 486 de 2000, en su artículo 136, ha contemplado unos casos en los cuales no podrán registrarse marcas que pudieran llegar a afectar derechos de terceras personas, los cuales son:

“(…)

- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”⁶⁰¹;

Esta causal de irregistrabilidad de marca es una de las más invocadas en los procesos administrativos de registro de marca, en forma de oposición, y más aún, cuando se considera que ese signo genera riesgo de confusión o de asociación. Sobre lo anterior, la SIC ha establecido lo siguiente:

“Para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero, esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente

⁶⁰¹ Artículo 136. Decisión N° 486, del 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

*entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada. Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor. De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable”.*⁶⁰²

De conformidad con el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina también se genera el riesgo de confusión cuando:

“(…)

- b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;*
- c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;*
- d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;*

⁶⁰² Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Dirección de Signos Distintivos. Resolución 18926 del 19 de abril de 2017. Expediente 16045381.

- e) *consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;*
- f) *consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;*
- g) *consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,*
- h) *constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario*⁶⁰³.

⁶⁰³ Artículo 135. Decisión N° 486, del 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Respecto a este literal h del artículo 136 de

En materia de Competencia Desleal, efectivamente se está aplicando la doctrina para negar solicitudes de registros marcarios por indicios de competencia desleal, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio SIC tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. Esta aplicación es necesaria, precisamente para que no se legalice una situación de competencia desleal basada en un registro marcario otorgado a través de un acto administrativo, recordando que el trámite de otorgamiento de una marca es administrativo, diferente del proceso de competencia desleal, que es jurisdiccional.

No obstante ello, las autoridades y jueces de uno y otra jurisdicción deben tener coherencia en la interpretación de las situaciones que podrían genera actos de competencia desleal, así mismo deben tener unificación de interpretación en los juicios de confundibilidad o cotejos marcarios que se realizan, atendiendo además las prescripciones del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, a efecto de brindar al mercado, y especialmente a los consumidores, la seguridad jurídica requerida, y así mantener indemne el bien jurídico protegido que es la competencia misma como institución, entendiendo que si bien es cierto,

la Decisión Andina 486 de 2000 (Gaceta Oficial, Año XVII - Número 600), la SIC, Dirección de Signos Distintivos. Resolución 18926 del 19 de abril de 2017. Expediente 16045381, determinó: “De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado se presente como una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido, cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos. El segundo supuesto de hecho se refiere a la capacidad que el uso del signo solicitado tuviere para generar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o sus productos o servicios, o si dicho uso se configurare como un aprovechamiento injusto de la reputación del signo notorio o causare una dilución de su capacidad distintiva, o su valor comercial o publicitario. Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia”.

no es la generalidad la aplicación de precedentes en la materia, estos si pueden presentarse sin que se vulnere el principio de seguridad jurídica, atendiendo a que la mayoría de los casos de cotejos marcarios son únicos y guardan condiciones particulares que deben ser analizados de manera independiente, lo cual podría de alguna manera dificultar la aplicación de precedentes, pero no impedirlo, dado que habrá casos en los que la aplicación del mismo sea viable⁶⁰⁴.

Adicional a la protección que se otorga a los signos distintivos por infracción a los derechos de propiedad industrial, existe coetáneamente la protección por vía de acciones de competencia desleal, las cuales pueden coexistir debido a que los bienes jurídicos protegidos son diferentes, siendo aquellos, en el primer caso, los derechos derivados del signo distintivo como tal, y en segundo caso, la competencia como institución misma, así lo ha sostenido algunos doctrinantes como VELASCO, quien establece que “esto se debe a que la protección obtenida en términos de competencia desleal, se deriva esencialmente del tipo de *uso* que acompaña al signo distintivo en cuestión y de lo que se persigue proteger no es un derecho de exclusiva específicamente adquirido por un titular, sino el derecho general a competir libremente y en igualdad de condiciones, en un marco de sana y leal competencia (..) Es posible acumular la protección registral de un derecho de exclusiva sobre un signo

⁶⁰⁴ Al respecto VELASCO ORDOÑEZ, P., *El nuevo derecho de marcas. Perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2016, p. 45, ha manifestado que “... siguiendo el ejemplo de otras jurisdicciones europeas y latinoamericanas, al igual que los criterios jurisprudenciales del Tribunal Andino de Justicia en la materia, ha señalado que el principio de la confianza legítima se encuentra limitado en tratándose de la evaluación de cotejos marcarios, pues se presume que cada caso es único y requiere un análisis individual en el que no cabe la evaluación de precedentes. De cualquier manera, es importante destacar que el antedicho principio ha sido limitado pero no eliminado, pues es claro que la misma jurisprudencia reconoce que dicho principio si opera en tratándose de casos con supuestos fácticos y jurídicos idénticos, de manera que con ello se previene la posibilidad de que existan fallos contradictorios en casos iguales.”

distintivo, con la protección a la libre y leal competencia que describen las normas en materia de competencia desleal (v. gr., actos de confusión, aprovechamiento de la reputación ajena, actos de imitación).

De igual manera, es posible acumular la protección no registral con que cuenta un nombre comercial, con las normas correspondientes en materia de competencia desleal, lo mismo que es posible invocar este último régimen para proteger en algún modo un derecho sobre un signo distintivo no registrado, bien sea marca, bien sea otro tipo de signo diferente que no encuentre protección específica en las normas de propiedad industrial (v. gr., nombres de dominio)”⁶⁰⁵.

3.2.8 La marca notoria extiende la aplicación del principio de especialidad

Recordando que el principio de especialidad en materia de marcas se refiere a que los derechos conferidos por el respectivo registro de marca se limita a la clase específica de productos o servicios –del nomenclátor internacional de Niza-, permitiéndose que una marca igual o parecida pueda ser registrada en clases diferentes a las ya registradas, y siempre y cuando no genere el riesgo de confusión o induzca a error al público consumidor.

Al respecto ha dicho la SIC: *“La especialidad en materia de marcas debe ser entendida como el principio que rige el registro de estos signos distintivos, según el cual, aquél sólo se confiere para proteger exclusivamente los productos o servicios enmarcados dentro de una clase*

⁶⁰⁵ Así lo menciona VELASCO ORDOÑEZ, P., *El nuevo derecho de marcas. Perspectiva en Colombia*, Op. cit, p. 82.

determinada. De esta forma el principio de especialidad se convierte en una frontera para el derecho al uso exclusivo que tiene el titular de una marca registrada, el cual solo puede ser roto en eventuales casos, como cuando se ejerce la oposición frente a solicitudes de registro de signos que pretenden distinguir productos o servicios que, aunque no corresponden para la clase para la cual se concedió el registro opositor, están relacionados tan estrechamente que puede haber riesgo de confusión, o cuando se ejerce dicha oposición por la notoriedad que caracteriza al signo distintivo del opositor.

El Principio de especialidad hace que el registro de marca sea independiente; es decir, que el titular de una marca registrada no goce de ninguna prerrogativa al momento de presentar nuevas solicitudes del mismo signo. Por lo tanto, cada nueva solicitud debe someterse al trámite consagrado en la Decisión 486 de 2000 y al estudio de las causales de irreregistrabilidad en ellas consagradas. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado reiteradamente: Por el principio de especialidad, se entiende que es necesario para que exista confusión que ésta se concrete o limite a productos o servicios comprendidos en una misma clase; esto significa que sobre un signo pueden recaer dos o más derechos de marca “autónomos” (pertenecientes a diferentes titulares) siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios”⁶⁰⁶

⁶⁰⁶ Concepto jurídico radicado 12-228101 de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, del 31 de enero de 2013, recuperado del repositorio:

De acuerdo con los criterios anteriormente fijados referentes al principio de especialidad, es válido afirmar que cuando nos encontramos frente a una marca notoriamente conocida, así declara por el órgano competente, ésta adquiere una protección especial y adicional a la de las marcas comunes, en la medida en que puede oponerse al registro de marcas iguales o similares, y en otras clases diferentes a la que ésta fue registrada inicialmente, extendiendo de esta manera su fuero de protección, argumentado en la mayor posibilidad de generarse un riesgo de confusión en el mercado, directa o indirecta, o un riesgo de asociación. Por esto, es que consideramos que el principio de especialidad pierde su eficacia concreta a una clase o clases autónomas, respecto de las marcas notorias que involucran una protección más global, casi como si se tuviera el registro en las 45 clases de Niza. Esta reflexión no quiere decir que dicho modelo de interpretación sea erróneo, por el contrario, atiende a las situaciones reales del mercado, protegen a los consumidores de riesgos de confusión (directa o indirecta) o asociación, y convalida el principio de seguridad jurídica mercantil.

4. Acciones por Competencia Desleal aplicables en Colombia de acuerdo con la Decisión 486 de 2000 y su comparación con el ordenamiento español

http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/publicaciones/Boletines/juridico/2013/boletin%20web%20febrero%202013/vinculos%20boletin%20web%20febrero%202013/pi%2012-228101%20Nelson.pdf (Consultado por última vez el 5 de febrero de 2017)

En Colombia, se ha establecido, y de acuerdo al Código General del Proceso, un trámite verbal judicial ante los Jueces Civiles del Circuito, y de igual manera, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en asuntos y en uso de sus facultades Jurisdiccionales, existiendo la llamada competencia a prevención, la cual se refiere a que será competente el juez o la autoridad jurisdiccional que primero conozca del caso, es decir, en la que el afectado decida escoger y demandar. La experiencia nos muestra que el 99% de los casos actualmente son debatidos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, debido a su especialidad y celeridad en los mismos.

La norma comunitaria establece que la “acción por competencia desleal prescribe a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal, salvo que las normas internas establezcan un plazo distinto”⁶⁰⁷. Precisamente nuestra Ley 256 de 1996 establece un término de prescripción “dos (2) años a partir del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal y en todo caso, por el transcurso de tres (3) años contados a partir del momento de la realización del acto”⁶⁰⁸.

Para que las pretensiones de acciones de competencia desleal prosperen debe cumplirse, de acuerdo a la Ley 256 de 1996, los presupuestos o ámbitos objetivo, subjetivo y territorial. Al respecto VELASCO ha señalado: “resulta preciso reseñar que los presupuestos para la procedencia de una acción judicial civil por actos de competencia desleal abarcan indefectiblemente en estos y otros

⁶⁰⁷ Artículo 268 de la Decisión 486 de 2000.

⁶⁰⁸ Artículo 23 de la Ley 256 de 1996

escenarios, la necesidad de probar: 1) una relación de competencia/o el ejercicio de una actividad mercantil análoga; 2) la existencia de actos que sean contrarios a los usos y prácticas honestos; 3) la causación o potencial causación de una distorsión en la relación de competencia y/o en el mercado que produzca o sea capaz de producir el mantenimiento o el incremento de la participación en dicho mercado; y 4), la causación o potencial causación de daños y/o perjuicios”⁶⁰⁹.

Respecto a los anteriores requisitos señalados por VELASCO, importante mencionar que debe tenerse mucho cuidado con mal interpretar la situación de competencia en que debe encontrarse el sujeto activo de la conducta desleal, toda vez que no es requisito que sea o deba ser competidor directo respecto del sujeto pasivo; es cierto que debe ser partícipe del mercado y tener una finalidad concurrencial, es decir, una intención de disputar, aumentar o mantener una clientela, pero ello no implica que deban ser competidores directos o del mismo ramo.

Así mismo, de acuerdo a la legislación colombiana, no se requiere la existencia de un perjuicio o prueba del mismo, ya que con evidenciar el riesgo de lacto, podría ya configurarse la conducta desleal, y tal podría ser el ejemplo del riesgo de confusión, que se tiene como una conducta de peligro y no necesariamente de resultado, atendiendo la terminología del derecho sancionatorio o penal.

Si bien es cierto, la doctrina mayoritaria y la misma Superintendencia de Industria y Comercio contemplan la posibilidad de iniciar simultáneamente la

⁶⁰⁹ GUERRERO GAITAN, M., PAYÁN RODRIGUEZ, C.F., y VELASCO ORDÓÑEZ, P., *El nuevo derecho de marcas. Perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea*, Op. cit, p. 88.

acción de competencia desleal y la acción por infracciones marcarias, vale la pena mencionar lo considerado por la jurisprudencia española al respecto. La tesis de la Audiencia Provincial de Madrid parecería contraria, en la medida en que ha establecido:

*"En lo que se refiere a los arts. 6 y 12, que se refieren a la imitación de signos, los mismos no son de aplicación cuando se trata de signos registrados como marcas, puesto que en tales casos es de aplicación la normativa marcaria. La confusión reprimida como conducta desleal en el art. 6 de la Ley de Competencia Desleal (RCL 1991/71) cuando se trata de un signo no registrado, es reprimida en el ámbito marcario por el art. 34.2 en relación con el art. 40 y siguientes de la Ley de Marcas (RCL 2001/3001). Una vez que se ha rechazado la existencia de una vulneración marcaria, puesto que la demandada ha utilizado para designar algunos de los servicios que oferta un término descriptivo relativo a una característica de tales servicios que no puede pretender monopolizar la parte actora, no puede considerarse que esa misma conducta constituya una conducta desleal del art. 6 de la Ley de Competencia Desleal"*⁶¹⁰.

Contrario sensu, la tesis de la Audiencia Provincial de Barcelona parecería ser más clara sobre el punto particular de concurrencia de normativas al establecer:

"El deslinde entre las dos normativas, esencial para la decisión del recurso... lógico resulta entender que si la Ley que establece el régimen jurídico de los signos es la de marcas (RCL 1988/2267), es ella la que deberá ser aplicada

⁶¹⁰ Sentencia de la AP de Madrid del 14 de junio de 2007 (AC 2007, 1911, FJ6).

*cuando los titulares del derecho subjetivo sobre las mismas reclamen la tutela judicial como tales. Incluso, así habrá de ser con carácter exclusivo, pues es a ella, no a la Ley de Competencia Desleal (RCL 1991/71), a la que corresponde determinar cuándo y cómo la marca, el nombre comercial y el rótulo merecen ser protegidos. En consecuencia, el que el titular de un signo invoque, al buscar su protección, a la vez la Ley de Marcas y la de Competencia Desleal, no habrá de impedir dar al conflicto el tratamiento que corresponde según la primera. Y si sólo invocara la segunda, tampoco debe haber inconveniente, en tanto no sufra la congruencia por alteración de la causa petendi, en aplicar la de marcas, según la regla iura novit curia. por último, como una consecuencia de los principios en los que se inspira ... la Ley de Marcas (RCL 1988/2267), al regular los signos, deja flancos sin protección que son verdaderamente importantes para un orden concurrencial transparente y para mantener unas ofertas claras en el mercado. Y esos flancos, en la medida en que sea necesario para la defensa de un correcto orden concurrencial, quedan para la Ley de Competencia Desleal (RCL 1991/71), la cual no puede detener su acción protectora del mercado sólo porque la lesión a las reglas del mismo se produzca con o contra signos. La Ley otorga, al fin, un amparo indirecto y complementario allí en donde el alcance de la Ley de Marcas, siempre sea preciso para un correcto funcionamiento concurrencial del mercado y no resulte incompatible con las normas que integran el específico régimen de los signos"*⁶¹¹.

Refiriéndose a este posible conflicto interpretativo de casos españoles, GINER ha manifestado que:

⁶¹¹ Sentencia de la AP de Barcelona del 21 de noviembre de 2001 (AC 2004, 287, FJ 8 y 9).

"Se aprecia en algunas decisiones de los tribunales españoles, y en la práctica forense, un alto grado de confusión sobre las relaciones entre el Derecho de la competencia desleal y el Derecho de marcas. La confusión se traduce en la sistemática acumulación de las pretensiones derivadas de la supuesta infracción de las normas de ambas leyes en los procesos civiles. En la generalidad de los casos, esa acumulación es, desde el punto de vista material y procesal, indebido y constituye una infracción del artículo 71 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La represión de la competencia desleal no puede aplicarse de forma acumulada, ni de forma alternativa, a la tutela de la propiedad industrial o intelectual en aquellos supuestos de hecho que queden plenamente comprendidos en el ámbito material, objetivo, temporal y espacial de vigencia de aquella protección. La tutela de la competencia desleal respecto de los derechos de propiedad industrial es sólo complementaria"⁶¹².

4.1 Protección de marcas no registradas

Precisamente parece inoportuno técnicamente hablar de marcas no registradas en un sistema atributivo o declarativo, como el que opera en el sistema jurídico andino y europeo referido a la registrabilidad del signo, para que surjan los derechos y efectos jurídicos sobre la misma, pero, no obstante ello, existen situaciones o eventos que dan lugar a la existencia de un signo, que ha venido siendo usado en el mercado y no se ha registrado, contexto que nos genera dos situaciones particulares:

⁶¹² GINER PARREÑO, C. A., *El derecho de la competencia, comercio electrónico y marcas*. Tirant lo blanch. Valencia, 2014. Pág. 152.

1. Que un tercero intente registrarla, siendo o no competidor directo, o
2. Que un tercero empiece a usarla, sin registrarla.

Claramente estos dos casos, aquí hipotéticos, se presentan a menudo en el mercado, para lo cual debe existir algún tipo de solución jurídica al respecto.

Para el primer caso podemos afirmar que, a pesar de no tener el registro del signo, y por ende, no ser titular de los derechos de marca, el sujeto afectado podría oponerse a la solicitud de registro, argumentando y probando el uso del signo – que en la mejor de las veces podría llegar a constituir un nombre comercial - o, podría la Superintendencia de oficio, denegar el registro por indicio de competencia desleal. Así se ha fijado en la norma comunitaria andina al establecer que “cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”⁶¹³.

Ahora, respecto del segundo caso, podemos interpretar que el hecho de que un tercero utilice un signo no registrado de un tercero, ello se enmarcaría dentro de las actuaciones que atentan contra el principio de la buena fe mercantil y los usos honestos, razón por la cual podría llegar a encausarse dentro de uno o varios de los actos previstos como de competencia desleal, aclarando que deben cumplirse otros criterios que la misma normativa contempla, por lo menos para el caso colombiano. Al respecto VELASCO ha mencionado:

⁶¹³ Artículo 137 Decisión 486 de 200 de la Comisión de la Comunidad Andina

“... resulta que si hay una defensa posible (...) que consiste en invocar la salvaguarda del interés general cuando ese seudotitular resulta ser objeto de actos que responden a intereses carentes de lealtad y contrarios a la buena fe mercantil. Sobra decir que la alegación sobre la existencia del acto no es suficiente sin su demostración fehaciente, con lo cual entra en claro juego también la necesidad de demostrar la existencia de un *uso* continuo, ostensible y por sobre todo, público y reconocido, de un signo distintivo que por dicha vía haya logrado un reconocimiento y un visible posicionamiento en su sector del mercado, lo mismo que resulta imperativo demostrar cómo un tercero de manera desleal intenta, por ejemplo, engañar al consumidor, confundir al mercado, aprovechar en forma indebida la reputación del empresario afectado o desacreditar los productos, entre otras conductas reprochables en materia civil.”⁶¹⁴

5 Acciones por infracción de derechos

El titular de un derecho de propiedad industrial protegido, como sería el caso de los signos distintivos, tendrá acción ante los Jueces civiles del circuito de Colombia o la Superintendencia de Industria y Comercio en sede Jurisdiccional, a través del trámite del proceso verbal (antiguamente Declarativo Abreviado contra cualquier persona natural o jurídica que infrinja las

⁶¹⁴ GERRERO GAITAN, M., PAYÁN RODRIGUEZ, C.F., y VELASCO ORDÓÑEZ, P., *El nuevo derecho de marcas. Perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea*, Op. cit, p.87. Adicionalmente manifiesta VELASCO que “... con la impetración de una acción por competencia desleal se buscaría la tutela del equilibrio del mercado y del mantenimiento de la buena fe comercial (además de perseguirse el pago de los daños y perjuicios ocasionados), colateralmente también se tutelaría el derecho particular del afectado a mantener el pacífico *uso* de su marca no registrada y a no ver malsanamente perturbada su reputación, ni su posicionamiento en el mercado, todo en un modo que recordaría claramente el ejercicio de unos no tan exiguos *ius prohibendi* y *ius excludendi*”.

prerrogativas de su derecho de exclusiva. Así mismo podrá intentar las respectivas acciones contra los que ejecuten o provoquen actos que inminentemente leven a una infracción, lo cual establece la posibilidad de demandar frente a un riesgo y no necesariamente un resultado.

Cuando existiere cotitularidad de los derechos, estaremos frente a un litisconsorcio facultativo por activa, de manera que cualquiera de los derechohabientes o titulares podrá incoar la respectiva acción, incluso, podrá iniciarse de oficio.

Las pretensiones de la demanda podrán estar referidas a:

- “a) el cese de los actos que constituyen la infracción;
- b) la indemnización de daños y perjuicios;
- c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;
- d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;
- e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;
- f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o,

g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor”⁶¹⁵.

Para el caso de productos que tengan marcas falsas, además podrá pedirse la remoción de la marca, así como acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio o reexportados en el mismo estado. Estas acciones tienen un término de prescripción de dos años contados “desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez”⁶¹⁶.

Podrán solicitarse y ordenarse las siguientes medidas cautelares:

- “a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción;
- b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;
- c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;
- d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y,
- e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción”⁶¹⁷.

⁶¹⁵ Artículo 241. Decisión N° 486, del 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

⁶¹⁶ Artículo 244 Decisión 486 de 200 de la Comisión de la Comunidad Andina.

⁶¹⁷ Artículo 246. Decisión N° 486, del 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Frente a la finalidad de la acción por infracción, Andrade Perafán estableció que:

“Resulta apenas lógico que los derechos debidamente conferidos con arreglo a la ley gocen de la protección legal del Estado, para lo cual no es suficiente contar con la simple declaración o prueba de su titularidad siendo eminentemente necesario revestir dicha situación de herramientas eficaces que permitan ejercer una protección frente a eventuales infracciones o transgresiones al derecho. Dichos mecanismos aseguran la vigencia práctica del derecho y de ello depende que en mayor o menor medida se pueda gozar, integralmente, de las facultades que un derecho otorga. Está latente necesidad de dotar al titular de los derechos de propiedad industrial de las herramientas procesales suficientes para su protección tiene respuesta efectiva en la normatividad supranacional, Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina - Régimen Común de Propiedad Industrial, en el que se consagra la acción por infracción de derechos de propiedad industrial en el Capítulo xv “de las acciones por infracción de derechos.

En dicho capítulo, se determinaron las finalidades de la acción, los requisitos para su ejercicio y los mecanismos que se integran para ejercer de forma efectiva los derechos de propiedad industrial. Dicha acción busca evitar la perpetración o la continuación de los actos que configuran la infracción, evitar las consecuencias nocivas de dichos actos, servir como mecanismo preventivo frente a aquellas infracciones que no se han

perfeccionado aún y que se encuentran en etapa de desarrollo o preparatoria y permitir la adecuada reparación de los perjuicios causados.⁴ Los aspectos esenciales de la acción apuntan a generar un espacio judicial adecuado para el ejercicio de los derechos de propiedad industrial, de tal forma que se logre de manera efectiva combatir las infracciones, evitar futuras violaciones y reparar los perjuicios ocasionados, restableciendo la filosofía misma de los derechos cuya protección se pretende, la cual se edifica sobre las bases de unos derechos de exclusividad que le permiten a su titular ser el único legitimado para su uso y disposición”⁶¹⁸.

CAPITULO IV: Otros signos distintivos objeto de protección

1. El nombre comercial

Se ha determinado que el nombre comercial es un signo distintivo que identifica a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil, de acuerdo a la Ley.

Generalmente el nombre comercial de una empresa o establecimiento podrá estar constituido por su denominación social o razón social, aclarando que no son lo mismo, debido a que la razón social no es un signo distintivo y esta se identifica además por una sigla que corresponde a la clase de sociedad, de manera que podrían coexistir con igual denominación, pero aclarando que son figuras jurídicas totalmente diferentes e independientes.

⁶¹⁸ ANDRADE PERAFÁN, F., “La acción por infracción de derechos para la protección de la propiedad industrial”, en *Revista La Propiedad Inmaterial*, núm15, 2011, p. 102.

A diferencia de las marcas, que para su protección jurídica establece un sistema registral, el derecho sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio, y atendiendo el postulado según el cual, el derecho las cosas se deshacen como se hacen, tal derecho “termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”⁶¹⁹.

No obstante tenerse establecido un sistema de registro para otorgar derechos para las marcas, y que el uso es el mecanismo que otorga o genera la protección y derecho sobre el nombre comercial, se ha establecido un sistema de inscripción de éste último –nombre-, denominado depósito de nombre comercial, que se lleva a cabo también en la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el cual opera como una base de datos, aclarando que no es constitutivo (atributivo) del derecho, sino declarativo, y que cumple funciones de publicidad y medio de prueba ante eventuales debates judiciales al respecto.

En relación con el uso, se ha establecido por algunos doctrinantes: “al establecer “*PRIOR IN TEMPORE, PRIOR IN IURE*”, locución latina que en castellano traduce “Primero en el tiempo, primero en el derecho. (...) el concepto de “USO” ofrece la base fundamental para el establecimiento de un sistema declarativo de derechos. En efecto, en los sistemas *declarativos* es necesario verificar y constatar la existencia efectiva del uso constante y regular de un signo, de modo que dicho signo pueda reputarse como protegido. Sin embargo,

⁶¹⁹ Artículo 191 de la Decisión 486 de 2000.

también resulta conveniente sortear las circunstancias en que dicho uso se verifica, puesto que el depender exclusivamente de la ocurrencia del uso mismo, los sistemas *declarativos* podrían carecer de la seguridad jurídica que en principio procuran ofrecer los sistemas *atributivos* de derecho mediante la explícita concesión de registros de propiedad sobre los signos distintivos cuya protección se busca”⁶²⁰.

Por lo anterior se ha establecido unas condiciones concretas frente al uso, el cual debe ser público, continuo, permanente, ininterrumpido, reiterado, personal, real, ostensible y efectivo, para que pueda ser reconocido como tal y produzca efectos jurídicos.

De acuerdo con la normativa andina, “*no podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:*

- a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público;*
- b) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre;*
- c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o,*

⁶²⁰ Así lo menciona VELASCO ORDOÑEZ, P., *El nuevo derecho de marcas. Perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea*, Op. cit, p. 34.

d) *cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior*⁶²¹.

Al igual que las marcas, para el depósito de los nombres comerciales podrá usarse la clasificación internacional de Niza. Así mismo, debe tenerse presente que el periodo de duración de dicha inscripción declarativa y no constitutiva del derecho es de 10 años, el cual podrá renovarse dentro de los 6 meses anteriores, aplicándosele un periodo de gracia de 6 meses más posteriores al vencimientos de los 10 años iniciales.

Respecto de la transferencia de nombres comerciales depositados, se recomienda realizar la inscripción de tal acto jurídico, con la finalidad de tener efectos frente a terceros, publicidad y oponibilidad. Así mismo, se establece la posibilidad de registrar las licencias que se llegaran a otorgar, con la finalidad de cumplir los mismos objetivos del registro antes mencionados.

2. El lema comercial y las Denominaciones de Origen e Indicaciones de Procedencia

El lema comercial es un signo distintivo que se conforma por la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca; es lo que comúnmente se conoce como slogan, el cual debe registrarse al igual que una marca y cuyo derecho de protección se otorga por un lapso de 10 años. Así mismo, el lema es y debe ser conexo a una marca, de ahí que para ser

⁶²¹ Artículo 194. Decisión N° 486, del 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

transferido, debe hacerse “conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo”⁶²², de tal manera que no podrá existir un lema aislado o independiente de una marca.

Por otra parte, en el artículo 201 de la Decisión 486 de 2000 se encuentran las Denominaciones de Origen e Indicaciones de Procedencia, las cuales son definidas como “(...) una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos”⁶²³.

Por su parte, y de acuerdo al artículo 221 de la misma norma, “se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado. Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio”⁶²⁴.

⁶²² Artículo 178 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

⁶²³ Artículo 201. Decisión N° 486, del 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

⁶²⁴ Artículo 221 Decisión No. 486 de 200 de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

3. Los Rótulos o Enseñas

Por otra parte, los rótulos o enseñas son signos distintivos que identifican los establecimientos de comercio, es decir, son los signos incorporados en los letreros o pancartas que identifican a los establecimientos de comercio tales como restaurantes, almacenes de cadena, centros comerciales, etc. A esta clase de signos distintivos se aplicará el régimen jurídico y disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada país miembro de la Comunidad Andina de Naciones.

Las enseñas comerciales, que identifican los establecimientos de comercio, son signos distintivos que adquieren su protección con el uso al igual que el nombre comercial, de tal manera que la protección jurídica deviene de un hecho que se concreta en uso personal, ininterrumpido, general, ostensible, público y real, y no de un acto jurídico registras, no obstante ello, como se ha mencionado, existe para el caso de Colombia, la posibilidad de hacer un depósito en la misma SIC, que no tiene un proceso riguroso como el que se aplica al registro de marcas, sino que alimenta una base de datos, lo cual sirve para efecto de publicidad y prueba.

De acuerdo con la normativa andina, “no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”⁶²⁵. Esta indicación legal resalta la importancia de las enseñas, además porque le da el

⁶²⁵ Artículo 136 Decisión 486 de 200 de la Comisión de la Comunidad Andina

suficiente peso jurídico de cualquier signo distintivo para poder ser argumento de oposición en un proceso de registro marcario.

3.1 La enseña como argumento de oposición a un registro de marca

Efectivamente se ha establecido normativa y jurisprudencialmente el caso de presentar una oposición con fundamento en la existencia previa de una Enseña, en el evento en que pueda existir riesgo de confusión o asociación. En este caso particular, debemos además acudir al principio *prior in tempore, prior in iure*, que es una expresión que significa "primero en el tiempo, primero en el Derecho", en virtud del cual, en el caso de existir controversia entre partes que alegan iguales derechos sobre una cosa, o mejor derecho sobre un bien, en este caso mejor derecho sobre una marca o una enseña, se entiende que tiene preferencia en el derecho la parte que primero haya realizado un acto, pero con eficacia jurídica, es decir, para determinar quién tiene mejor derecho sobre un signos distintivo en conflicto, marca vs enseña, debemos determinar jurídicamente cuál de las dos situaciones tiene eficacia jurídica, para ahí sí determinar quién fue primero en el tiempo y por ello, quien tiene o detenta una situación de mejor derecho frente al otro.

Así las cosas, debe analizarse jurídicamente si el uso de la enseña, rótulo o letrero cumple con los requisitos y características de ley para tener eficacia jurídica y por ende, existencia jurídica; y respecto de la marca, tendría que revisarse si la solicitud de registro se realizó oportunamente y con las formalidades legales y requisitos de forma, que lleven a una posible concesión

de dicho registro, situación que daría eficacia a la marca, pero una vez registrada, teniendo en cuenta nuestro sistema atributivo de derechos que se aplica en la comunidad andina, a través del registro.

Entonces, será causal de negación de una marca el hecho de que exista una oposición fundamentada en la eficacia jurídica de una enseña por su uso en las condiciones legales y, previas a la fecha de radicación de la solicitud de registro de marca, aplicando simplemente el principio de *prior in tempore, prior in iure*.

Curiosamente la Superintendencia de Industria y Comercio SIC, en uso de sus facultades legales, tiene la potestad, dentro del trámite administrativo de marcas, de negar el registro de un signo por encontrar probado y determinado, en su criterio, las condiciones de uso de una enseña, es decir, la SIC entra a valorar y dar un juicio respecto a que determinado uso de una enseña reúne los requisitos de ser público, real, ininterrumpido, ostensible, etc., pero curiosamente la SIC, cuando da traslado de la oposición al solicitante del registro de marca, y éste contesta argumentando y probando también un mejor derecho sobre la enseña, por haber tenido también uso anterior y vigente de una enseña que guarda identidad con el signo pretendido en registro, la SIC responde que no puede valorar y decidir quién tiene mejor derecho sobre las enseñas, ya que dicha situación la debe dirimir un juez, que determine quién tiene mejor derecho sobre enseñas en conflicto, ya que el trámite de marca es administrativo y no jurisdiccional. Mencionamos que la situación es curiosa, porque en primera instancia la SIC sí valora el uso y condiciones de la enseña opositora para negar

el registro de marca, pero no lo valora al ser respuesta a la oposición que da el titular.

Podría pensarse que la SIC tendría facultad también de resolver la situación planteada, abordando el estudio de la eficacia de los derechos de enseña que también propone como defensa el titular de una marca, dando aplicación del principio general del derecho, conforme al cual quien puede lo más, puede lo menos o *qui potest plus, potest minus*, entendiendo que sí tuvo la potestad de valorar y emitir un juicio respecto de la enseña comercial fundamento de un opositor, también debería abordar, estudiar, analizar y pronunciarse respecto a la eficacia de los derechos de una enseña que se presenta por parte del solicitante de registro de una marca, como fundamento de la respuesta a la oposición presentada, y determinar quien tendría mejor derecho sobre ello, con la finalidad de poder tomar una decisión clara que de seguridad jurídica en el mercado y a todos los consumidores.

El hecho de que la SIC no proceda en la forma o manera que proponemos como correcta y justa, da lugar o pie a que se legalicen transitoriamente situaciones de confusión generadoras de competencia desleal, es decir, negar un registro de marca teniendo como fundamento la existencia de una enseña, y desconociendo el mejor derecho que también pueda tener el solicitante de la marca respecto de una enseña igual o similar, trae como consecuencia: 1) que se deje coexistir dos signos distintivos, en este caso enseñas, que siendo iguales o similares afectan el derecho del consumidor, en la medida en que crea riesgos de confusión y asociación en el mercado, y posibilita una situación de competencia desleal; 2) el solicitante de la marca negada ha perdido tiempo y

dinero en relación con su proceso administrativo marcario, razón que los lleva seguramente a no volver a intentar el registro. 3) el solicitante de una marca negada deberá iniciar un proceso en la vía jurisdiccional, ante los jueces civiles del circuito, pretendiendo que se le declare el mejor derecho sobre la enseña, lo cual al tener costos judiciales y de representación, más de las veces prefieren seguir con la coexistencia ilegítima de signos, que incurrir en más gastos; 4) el opositor vencedor con la fundamentación en su enseña, podría iniciar el registro de la marca negada al anterior solicitante, de manera que si éste no está atento a las solicitudes de registro de marca, para hacer la debida oposición, encontraría seguramente que la SIC ha concedido la marca a aquel que fue opositor de la solicitud originaria y negada. Así las situaciones hipotéticas planteadas, debe revisarse la normativa y facultades de la SIC para que pueda ir un poco más allá de lo estrictamente reglado, todo con el ánimo de generar un orden jurídico justo en el mercado y blinde aún más el bien jurídico de la competencia, como institución misma, y de paso al mercado y los consumidores.

Tal como lo ha mencionado el profesor PARES SALAS: "El derecho reconoce ciertos principios generales que informan el ordenamiento jurídico y con base en los cuales debe ser éste interpretado y aplicado por el operador jurídico. Conforme a uno de esos principios, la atribución de un poder jurídico específico a una persona no implica necesariamente para ésta una obligación o deber de ejercicio in totum, sino que ésta se hallaría habilitada para ejercerlo «parcialmente», por así decirlo. El aludido principio, que se conoce bajo el apotegma jurídico *qui potest plus, potest minus*, «consiste, entonces, en tener por ordenado o permitido de manera implícita, que se haga algo menor -de rango

inferior- de lo que está ordenado o permitido expresamente por la ley. Quien puede lo más, puede lo menos». Este principio parte de la idea de la norma atributiva de competencia como un límite externo al ejercicio de la misma. Este principio se fundamenta, finalmente, en el argumento de la lógica jurídica a *maiore ad minus*, que como algunos autores han apuntado, no se limita únicamente a ser un argumento de la lógica formal."⁶²⁶

4. Signos distintivos notoriamente conocidos

Los signos distintivos notoriamente conocido son aquellos que son reconocido como tal por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Así las cosas, esta clase de signos, así no estén registrados, gozan de especial protección por parte de las autoridades, especialmente en lo que tienen que ver con su uso indebido que pueda generar actos de competencia desleal, que pueda crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, prestaciones, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

La Superintendencia de Industria y Comercio ha señalado que: *“de acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente. En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona*

⁶²⁶ Al respecto puede consultarse a PARES SALAS, A., *Qui potest plus, potest minus o de la posibilidad de imponer sanciones pecuniarias inferiores al monto único tasado por ley*, Universidad Católica Andrés Bello, p.11. Artículo recuperado del repositorio http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/POSTGRADO/boletines/derecho-admin/2_boletin/BOLETIN%20PARES.pdf

son ampliamente conocidos por un sector determinado. Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado por parte de su titular se ha traducido en la exteriorización de aquel dentro del público consumidor, de tal manera que es fácilmente reconocido y recordado por el consumidor que ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el signo, o por los consumidores potenciales, es decir aquellos que si bien no han adquirido los productos o servicios, saben que se ofertan bajo dicho signo y les endilgan alguna calidad o característica, ya inferida por otro consumidor o gracias a asociaciones derivadas de la información de dichas calidades o características dada mediante la amplia y constante publicidad del signo”⁶²⁷.

En concordancia con la Ley comunitaria, “constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente el uso que pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

- a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;
- b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo;
- o,
- c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo”⁶²⁸.

Se ha establecido unos lineamientos legales para establecer objetivamente la notoriedad de un signo distintivo:

⁶²⁷Resolución 18926 de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Dirección de Signos Distintivos del 19 de abril de 2017. Expediente 16045381.

⁶²⁸ Artículo 226. Decisión N° 486, del 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

“(…)

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
- j) los aspectos del comercio internacional; o,
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”⁶²⁹.

⁶²⁹ Artículo 228. Decisión N° 486, del 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Debe dejarse clara la diferencia entre marca notoria y marca renombrada, lo cual tiene que ver o está relacionado directamente con el conocimiento que el público tenga de ellas, de tal manera que si el conocimiento es generalizado, a la población global, sin tener en cuenta el o los sectores relacionados al producto o servicio de la marca, estaríamos refiriéndonos a marca renombrada, *contrario sensu*, si nos referimos al conocimiento que tienen de ella los consumidores de ese sector particular, nos referimos a marca notoria o notoriamente conocida.

En palabras de BERCOVITZ, “las marcas notorias son aquellas cuyo conocimiento se ha difundido dentro del sector económico al que pertenecen los productos o servicios de que se trata, mientras que las marcas renombradas son aquellas cuya difusión excede del sector económico al que corresponde el producto o el servicio y son conocidas por el público general”.⁶³⁰

Por lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia otorga el reconocimiento de marca notoria a aquellas que tienen gran reconocimiento y aceptación dentro de su público consumidor, lo cual debe demostrarse principalmente con elementos financieros, es decir, con estados financieros que demuestren ingresos, mercado abarcado, expansión y proyección, entre otros⁶³¹.

⁶³⁰ BERCOVITZ, A., *Apuntes de derecho mercantil*. Navarra: Aranzadi, 2003, p. 466.

⁶³¹ Según MANCERA ROJAS, A., Marca notoria, una marca que está en la mente del consumidor. Tomado de: <http://www.sic.gov.co/ruta-pi/junio21/marca-notoria-una-marca-en-la-mente-del-consumidor> (consultado por última vez el 15 de octubre de 2018). Algunas de las marcas, declaradas como notorias en Colombia son: “CAMPI, AVON, LINEAS DE ADIDAS, ARGOS, AVIATUR, ARGOS, ARGOS, EL REY, EL REY, EL REY, PIEL ROJA, PIEL ROJA, YAMAHA, CONVERSE, BOTOX, ROYAL, OREO, EL REY, EL REY, EL REY, P.A.N., ALKOSTO, SPRING STEP, ISAGEN, ISAGEN, ISAGEN, ISAGEN, KOLA GRANULADA TARRITO ROJO, JET, ALKA SELTZER, ALKA SELTZER, ALKA SELTZER, GOURMET, COLOMBIANA, ISA, TOTAL COMFORT, BOTOX, PUNTO

De acuerdo con la SIC, para determinar la notoriedad debe contemplarse:

“El nivel de reconocimiento: esto se puede evidenciar mediante encuestas realizadas a consumidores donde se consulta si el nombre específico lleva a su mente a algún producto o servicio en el mercado. También se puede acudir a los estudios de mercado y ranking de publicaciones especializadas, entre otros.

Publicidad: los titulares presentan ante la Superintendencia de Industria y Comercio los documentos que constan sobre publicidad y presentaciones en ferias, exposiciones u otros eventos.

Inversiones: los empresarios invierten dinero en sus marcas y esto es reconocido a la hora de declarar una marca como notoria, pues el valor de su promoción es de gran importancia.

Ventas: la circulación en los mercados es de gran relevancia debido a que las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular son clave en la consecución de la notoriedad. Además, el valor contable es un activo empresarial.

Distintividad: es la imagen que ha adquirido la marca a lo largo de un período de tiempo determinado. Esto también se refleja en el volumen de pedidos de

BLANCO, CHANEL, TARRITO ROJO, KENZO, ,DOLEX ,UNE EPM, TOTTO, LUBRIDERM, LUBRIDERM, DOLEX, VITACEREBRINA FINLAY, BOTOX, DOLEX, PUNTO BLANCO, GOURMET, GOURMET, TRIDENT, VICTORIA, CODENSA, CODENSA, VENUS, MK, EL REY, CORFERIAS, EL MANA, FOTO JAPON, WINNY, CODENSA, CODENSA, ASPIRINA, AEROFLEX, BAYER, DOLEX, MOTOR, ESTRA, ALPINA, GOURMET, SPRING, PETROBRAS, AIRES, BIMBO, PUBLICIDAD TORO, SAMSARA, SAMSARA, ARGOS, LEXUS, LEXUS, CARIBE, BANCO CAJA SOCIAL, BANCO CAJA SOCIAL, CITI, ISA, SANCHO, RCN, GOURMET, PEPE GANGA, ALKA SELTZER, PREMIER, KDK, COLMENA, JUAN VALDEZ, ASPIRINA, ASPIRINA, CONSUL, FAMILIA, PORVENIR, XL, LAND ROVER, CORNELIANNI, WAL-MART, STUDIO F, PREMIER, JET, PIEL ROJA, BELMONT, BRAHMA, BESAME, CHALLENGER, ISA, LUX, LUX, JET, AQUAFRESH, COHIBA, UNIVERSAL, JGB, CUERVO, ORBITEL, MOTOR, VOGUE, VOGUE, VOGUE, VOGUE, VOGUE, TCC, TCC, ACEITE RIQUISIMO, JGB, AGUILA, OSTER, KINDER SORPRESA, LACOSTE, BOTOX, PIEL ROJA, SAVITAL, CLUB COLOMBIA, SUPREMO, KRAFT, UNILEVER, ESTRA, PURO, MAC POLLO, POKER, SERVIBANCA, HP, MERCK, PREMIER, MANGO MAGDALENA, VIAGRA, MK, HOMECENTER, CARULLA, LUBRIDERM, GAZEL, LAVOMATIC, BLANCOX, BLANCOX, BLANCOX, BLANCOX, BLANCOX, BLANCOX, BLANCOX, PACIFIC RUBIALES, PACIFIC RUBIALES, CAJITA FELIZ, SOHO, AUROS, MONGOL, LEGIS, JGB, BRIDGESTONE, EL REY, MILO, SERVIENTREGA, EXITO, RED BULL, PRINGLES, TKC, TARRITO ROJO, MC DONALD'S, GW, NATURA, EL REY, AKT, TOTTO, TOTTO”.

personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio”⁶³².

5. El TradeDress: Especie de Propiedad Industrial en contexto con el Derecho Mercantil en Colombia y España.

El Trade Dress es un concepto que integra la suma de los elementos decorativos, imagen, presentación y disposición, que identifican un establecimiento o un producto, creando en el público consumidor una recordación en conjunto del mismo⁶³³.

⁶³² Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia SIC. Recuperado del repositorio <http://www.sic.gov.co/ruta-pi/junio21/marca-notoria-una-marca-en-la-mente-del-consumidor> (Consultado por última vez el 5 de febrero de 2017)

⁶³³ Al respecto ARBOLEDA ARANGO, A., “Percepciones del color y de la forma de los empaques: una experiencia de aprendizaje”, en *Estudios Gerenciales*. Vol. 24 Núm. 106, Enero 2008. hace referencia a la capacidad de los consumidores para asociar formas y colores con determinadas características de los productos, lo que permite integrar categorías que se representan por medio de códigos como: colores, logos, formas, tamaños. Esta capacidad tiene un papel importante pues permite al consumidor identificar las cualidades, atributos y usos del producto, que facilitan su decisión al momento de la compra. Sobre el origen del trade dress puede consultarse a BERGER., F. *La apariencia distintiva (trade dress): un signo marcario en expansión. Análisis y protección jurídica*. Tesis. Palermo: Universidad de Palermo. 2008. pp. 37-38. hace referencia a su origen y evolución en la jurisprudencia norteamericana en donde en un primer momento se consideró al trade dress como el “vestido” del producto al ser lanzado al mercado. Según el autor en mención, el desarrollo de este concepto tuvo como objetivo, en un primer momento, evitar la piratería. CASTRO GARCÍA, J., “La protección de los diseños industriales en el continente americano”, en *Revista la propiedad inmaterial* n.º 13 - 2009 - pp. 21 - 4. p39. también hace referencia al desarrollo del concepto de trade dress y su protección. Al respecto menciona: “La protección legal del empaque comercial no hacía parte de la legislación original en materia de protección de las marcas. Fue una creación jurisprudencial introducida luego en la legislación estadounidense. Ejemplos de empaques comerciales protegidos por el derecho de las marcas son la botella de Coca-Cola o el radiador de los automóviles Rolls Royce”. El autor en mención también hace referencia a las ventajas y desventajas de la protección del trade dress en la jurisdicción norteamericana: “Por el lado de las ventajas, está en primer lugar el hecho de que el registro no es una condición necesaria para la obtención de la protección. En segundo lugar, que el titular del derecho que actúa contra una infracción tiene únicamente la carga de la prueba de que el artículo infractor puede crear confusión sobre su origen. En tercer lugar, que los Tribunales estadounidenses conocen frecuentemente de casos de protección del empaque comercial. Por el lado de los aspectos negativos, se debe mencionar el hecho de que, dado que en la mayoría de los casos el empaque de los productos no cumple con la condición de distintividad, los Tribunales solicitan la prueba de la significación secundaria (secondary meaning). Como ya se mencionó la significación secundaria es el resultado de una presencia larga en el tiempo y extensa en el mercado que necesita esfuerzos financieros importantes en materia de comunicación y publicidad. Resulta entonces que muchos productos que quisieran contar con este tipo de protección no la pueden obtener al no estar en capacidad

Sobre el concepto del trade dress, PÉREZ SUÁREZ menciona lo siguiente:

“Los empresarios utilizan hoy novedosas maneras de presentar sus productos y servicios con el objetivo de ganar clientela segura y aumentar sus niveles de venta, las cuales se les ha dado en llamar “trade dress”, una expresión del idioma inglés compuesta por los vocablos “trade” y “dress”, que traducidas al español significan comercio y vestido respectivamente; y en su conjunto supone la vestimenta de algo comercializable, o la manera o la forma de presentar ese algo en el tráfico mercantil.

El término “trade dress” no es reconocido de manera uniforme. Unos lo han bautizado como la imagen o estilo comercial; imagen empresarial o identidad corporativa, en casos en que no sólo se trata de la apariencia del producto, sino de toda la compañía; forma de presentación de un producto o un servicio; signos complejos; acondicionamiento de un producto o un servicio, combinación de signos distintivos; totalidad de elementos como el diseño, la forma, tamaño, color, textura, gráficos, uniformes, envolturas, embalajes, forma de los edificios, disposición de los cubiertos, disposición de los elementos en una etiqueta, hasta el extremo de que se comprendan técnicas de ventas.

(...)

La aplicación de esta figura se evidencia, de manera usual, en las botellas de refrescos con una forma y diseño de etiqueta particular de presentación, características estas que, en su conjunto, permiten a los consumidores, a cierta

de probar que el empaque comercial es distintivo o que ha adquirido una significación secundaria (es decir el poder indicar el origen de los productos). Estas dos pruebas son muy difíciles de lograr”.

distancia identificar el producto sin necesidad de ver la marca en sí. En cuanto a los servicios, el “trade dress” puede apreciarse también en los establecimientos de cafeterías y restaurantes cuando estos presentan una decoración interior y/o exterior parte de su imagen y es usada también como parte de su marca”⁶³⁴.

Refiriéndose al TradeDress, la Superintendencia de Industria y Comercio, hizo referencia al concepto planteado por el tratadista JALIFE DAHER, que se refiere al “trade dress” como:

“la suma de elementos decorativos y de presentación que identifican un producto o establecimiento, que en su conjunto generan la existencia de una percepción por parte del consumidor al confrontarlos. En caso de los establecimientos participan como elementos de “trade dress” los colores empleados, los elementos ornamentales, la disposición de anaqueles, los menús, la vestimenta de los empleados, la iluminación, los letreros del lugar, su arquitectura, etc. En el caso de los productos participan elementos tales como el tamaño y la forma de los empaques y los envases, los colores usados, el tipo de letras, las leyendas genéricas, y en general, la combinación de elementos que visualmente identifican el producto”⁶³⁵.

De la conceptualización que hace la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia del *TradeDress*, se evidencia que el conjunto de elementos que conjugan y hacen parte de un establecimiento de comercio, o

⁶³⁴PÉREZ SUÁREZ, M., “El “Trade Dress” Puntos de vista acerca de esta figura”, en *Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial*, núm. 8. 1er Semestre de 2011. p.25.

⁶³⁵ JALIFE DAHER, en: Superintendencia De Industria Y Comercio. Concepto número 05015398.

presentación de un producto, pueden protegerse mediante la propiedad industrial, en masa, bloque o conjunto, a través de un solo proceso de registro bien sea que se quiera como marca, o como diseño industrial, siendo estos últimos la protección que se otorga a la forma estética de productos y presentaciones⁶³⁶.

Suele suceder que los empresarios toman decisiones en cuanto a la protección de la marca que identifica el producto o servicio, pero descuidan, o no le prestan la suficiente importancia al empaque, embalaje, o elemento a través de los cuales se conserva el producto. Así mismo, es usual, que además de pensar en la denominación y logo que llevan los productos para identificarlos, el empresario realice una inversión de recursos y esfuerzos en aras de buscar la mejor forma de presentarlos, a través de empaques, frascos, cajas, envases,

⁶³⁶ Respecto a la protección del trade dress cabe mencionar a MARTINEZ MEDRANO, G., y SOUCASSE, G., “Armonización de la propiedad industrial en el Mercosur” en *Actas de derecho industrial*, No XXI. 2000. p. 4. se refiere a como en el Mercado Común del Sur- MERCOSUR, el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, establece la regulación de una serie de signos, entre estos la marca envase, que se asemejan al concepto del trade dress, sin embargo esta normatividad no aplica para el caso de Colombia que es tan solo un Estado asociado. Por otra parte, CASTRO GARCÍA, J., “La protección de los diseños industriales en el continente americano”, Op. cit, p37, hace referencia a que en los países de América Latina no hay como tal una protección del empaque comercial, sin embargo, considera el autor que para este tema son aplicables las normas destinadas a proteger la marca tridimensional y el derecho de la competencia. Respecto al sistema de registro el autor en mención hace referencia a la regulación a los países que integran la Comunidad Andina, entre los cuales se encuentra Colombia, y se refiere al procedimiento previsto por la Decisión Andina 486, al respecto menciona: “pero cada país tiene el derecho de reglamentar, a nivel nacional, ciertos aspectos relativos a la gestión administrativa de este procedimiento. Aunque hay una legislación unificada para los cuatro países, no existe un título único de protección. Es necesario, por lo tanto, obtener un título individual ante cada oficina nacional de propiedad industrial. El procedimiento, que es relativamente semejante para los cuatro países, se caracteriza por un examen de las condiciones de forma por la oficina nacional dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud, seguido de una publicación que, durante 30 días, abre la posibilidad de un procedimiento de oposición. Las oficinas nacionales no realizan un examen de las condiciones del fondo salvo dos excepciones: si la ausencia de la condición de novedad es evidente (para este aspecto, el examen no ocurre de oficio, pero la oficina se reserva el derecho de rechazar la solicitud si la ausencia de novedad es evidente) o si un recurso de oposición ha sido presentado (la ausencia de examen de oposición se justifica por la necesidad de recortar el plazo obtención del título con el fin de que su titular pueda beneficiarse lo más pronto y por el mayor tiempo posible). Al final del procedimiento, la oficina otorga un título, bajo la forma de un certificado, que tiene una validez nacional”.

embalajes en general, etc., que lleven una muy buena impresión estética a los consumidores y clientes, pero sobre ello no existe la cultura de su protección.

Sobre estos diseños de presentación del producto, generalmente se han incorporado una serie de elementos estéticos llamativos, con un alto componente de información enfocada desde el diseño y la psicología, para causar determinadas y concretas sensaciones y percepciones en el público consumidor; aunque estas presentaciones, embalajes y envases podrían constituir una marca figurativa, mixta o tridimensional, no es usual que ello ocurra, teniendo en cuenta que sus titulares se centran más en la protección de la denominación misma del producto y no en su forma estética y de presentación.

En esta era económica globalizada, los competidores desleales y participantes del mercado acostumbrados a actuar contrariamente a la buena fe mercantil, se han ido especializando, pasando de la imitación y copia de la denominación o logo que constituían la marca de los productos reconocidos, a la imitación, reproducción y/o copia de las presentaciones, envases y embalajes de los productos, como se mencionó anteriormente, la mayoría no protegidos por un registro, lo que equivaldría a afirmar, un TradeDress no registrado.

Respecto a este tema REY-ALVITE VILLAR, se ha referido a la importancia del envase y su registro en el caso de ciertos productos, en el marco del derecho español:

“El empleo más habitual de la marca tridimensional consiste en el registro como marca de la forma tridimensional del envase, botella, contenedor, envoltorio y

demás medios de presentación comercial del producto designado. No cabe duda de que es más sencillo, a fin de diferenciar en el mercado los propios productos de aquellos de los competidores, alterar la forma del medio de presentación utilizado en dichos productos que la propia forma de éstos.

(...) debe tenerse en cuenta que existe una gran variedad de productos que carecen de una forma definida por sí mismos, requiriendo de algún tipo de envase o embotellamiento para su comercialización. Éste es el supuesto de los productos consistentes en fluidos de diversa naturaleza, como zumos, perfumes, geles o cremas. En el caso de estos productos resulta imposible jugar con la forma del producto para diferenciarlo en el mercado, por lo que se potencia la figura del envase como elemento de distintividad, adquiriendo éste un especial valor económico y comercial.

Además, ante solicitudes hechas en relación con estos productos, el Tribunal de Justicia ha mantenido que el envase elegido confiere su forma al producto y, por tanto, dicho envase debe asimilarse a la forma del producto a efectos del examen de la solicitud de registro”⁶³⁷.

En el mismo sentido LEMA DEVESA ha mencionado lo siguiente sobre el tema:

“La presentación de un producto bajo un envase atractivo, puede facilitar su aceptación por los consumidores y, por ende, su éxito en el mercado. De ahí que los operadores económicos, en muchas ocasiones, desarrollen una incesante

⁶³⁷ REY-ALVITE VILLAR, M., “El Carácter Distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea”, en *Cuadernos de Derecho Transnacional*. Vol. 6, núm. 1, 2014. pp. 294-329.

labor en pro de la creación y elaboración de envases que puedan resultar atractivos para el público. Y, como fruto de esta labor, muchos de los envases empleados por los operadores económicos pueden poseer un notable grado de singularidad.

Llegados a este punto, es obvio que la singularidad de un envase puede permitir que éste cumpla en el mercado una función distintiva. En otras palabras existen envases que, merced a su elevado grado de singularidad y originalidad, pueden ser utilizados para identificar y distinguir en el mercado los correspondientes productos o servicios. Y, en estas hipótesis, el envase ya no posee sólo una naturaleza estrictamente funcional; además de permitir la conservación, el transporte y la comercialización de un determinado producto, el envase permite también su identificación en el mercado, cumpliendo una genuina función distintiva. Podríamos hablar, entonces, de una marca-envase. En el caso de la marca-envase, en definitiva, el envase del producto desarrolla las funciones propias de la marca; lejos de cumplir una función puramente ornamental y funcional, el envase permite la identificación del producto en el mercado y su diferenciación respecto de otros productos similares”⁶³⁸.

El autor en mención distingue entre la marca- envase en sentido estricto, para lo cual hace referencia a lo considerado por OTERO LASTRES respecto a que una verdadera marca envase es aquella que por su forma peculiar cumple una función distintiva sin necesidad de otros elementos. Por otra parte, la pseudo marca envase no posee aptitud distintiva, pero tiene “otros elementos gráficos o denominativos que dotan al conjunto de fuerza diferenciadora”, esta

⁶³⁸ LEMA DEVESA, C., “En torno al ámbito de protección de la denominada «marca-envase»”, en *Revista de Derecho Privado*. núm. 7-8. 2004. P. 395

modalidad de marca - envase es un especie de marca compleja o marca mixta, dado que la fuerza distintiva se deriva de la unión de varios elementos de diferente naturaleza que se integran en un mismo signo⁶³⁹.

El Profesor OTERO LASTRES respecto a este tema ha manifestado:

“Cuanto se acaba de decir pone de manifiesto la gran importancia que tienen los instrumentos que identifican los productos, entre los que figura, como decíamos, la marca. Pero la marca no es el único elemento que identifica y diferencia el producto de los similares. Hay otros elementos que "se proporcionan con el producto" y que sirven de vehículo para la "comunicación" que se entabla entre el empresario y los consumidores con respecto a cada producto entre estos elementos merecen mención especial el envase y la forma de presentación del producto. Por "envase" entendemos el recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que, por carecer en su estado natural de una forma fija o estable, adquieren la forma del objeto que los contiene. Y por "forma de presentación" hay que entender el aspecto externo o la apariencia exterior del producto que es captada por los consumidores. En esta última, se consideran incluidos, por lo tanto, el conjunto de elementos denominativos, gráficos y de colorido que componen el aspecto exterior del producto”⁶⁴⁰.

Por otra parte, la viabilidad jurídica para un registro del *TradeDress* deriva de la noción misma, finalidad y naturaleza de la marca; respecto de éste

⁶³⁹OTERO LASTRES. En: LEMA DEVESA, C., “En torno al ámbito de protección de la denominada «marca-envase»”.Op. Cit.,P. 395

⁶⁴⁰ OTERO LASTRES en METKE MENDEZ, R., “El riesgo de confusión desde la perspectiva del derecho marcario y la competencia desleal” en Estudios de propiedad intelectual. 2011. Rescatado de : http://www.academia.edu/24838326/La_manos_furiosa_la_manos_inservible_la_manos_invisible._Derecho_de_autor_y_econom%C3%ADa (Consultado por última vez el 5 de julio de 2017)

concepto la Superintendencia de Industria y Comercio señaló que la presentación de un producto o establecimiento *“podría ser registrado como marca siempre y cuando se cumplan los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica y perceptibilidad y que su finalidad sea la de distinguir productos o servicios en el mercado. Cumplidos los requisitos básicos para configurarse como marca, nace la posibilidad que esa presentación del producto o establecimiento sea registrada como marca mixta, figurativa o tridimensional, tipos de marca que dan la posibilidad de combinar elementos figurativos y nominativos, así como diseños de todo tipo, bi o tridimensionales que pueden ser complementados con colores, tal y como se señalan en la definición de Trade Dress antes mencionada”*⁶⁴¹.

Haciendo una interpretación lógica, puede afirmarse que es posible proteger la pluralidad de elementos del establecimiento de comercio o presentación de un producto y que constituye el *TradeDress*, mediante las normas de protección de los signos distintivos como la regulación de la marca, o como un diseño industrial, atendiendo las previsiones de la Decisión 486 de 2000, aplicable para Colombia.

El dilema no sería ya, entonces, frente a la posibilidad de proteger las presentaciones, envases o embalajes, porque ya está clara su viabilidad a través de elementos individualmente considerados como marca, o por medio del *TradeDress*, que incluye todos los elementos en bloque, sino que la cuestión que nos debe ocupar, es su protección cuando tales elementos o presentaciones carecen de registro alguno; lo anterior implica entrar a analizar la legitimidad

⁶⁴¹ Concepto número 05015398 de la Superintendencia de Industria y Comercio.

jurídica que pudiera tener su titular respecto de una acción de competencia desleal, porque si bien es cierto carece del registro, también es muy cierto, como se explicó, que la presentación, envases, embalajes, tienen fuerza distintiva y transmiten información a los consumidores, en ocasiones, en mayor porcentaje que las mismas marcas.

Debe reiterarse que la competencia desleal reprocha o reprime los comportamientos que se realizan en el mercado con fines concurrenciales, contrarios a la buena fe mercantil, los usos honestos y las sanas costumbres mercantiles, lo que llevaría a considerar el enjuiciamiento desleal a un sujeto que estando en las condiciones anteriores, realice un acto de copia, recreación, reproducción o imitación de los envases, embalajes o presentación del producto de otro titular o empresario no registrados, con la finalidad captar clientela, a través del aprovechamiento de la reputación ajena, y ante el riesgo o evidente confusión por parte de los consumidores. Como se ha manifestado, el juicio de reproche de competencia desleal no puede estar supeditado a que el afectado, en el caso particular, tenga un registro, pues ello acarrearía el incremento de las tasas de impunidad en la materia.

En sentencia No. 1 del 12 de enero de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia se pronunció en un caso, cuyo problema jurídico se enfocó en: “establecer cuándo campañas publicitarias difundidas simultáneamente y correspondientes a productos muy similares en su presentación y uso para el consumidor, pueden originar problemas de confusión desleal, imitación e inobservancia a la prohibición general de competencia

desleal”⁶⁴². El pronunciamiento tuvo como fundamento consideraciones jurisprudenciales y doctrinales la confusión directa e indirecta⁶⁴³ y la relevancia de este tema en cuanto a que afecta la libre decisión del consumidor pues la marca genera confianza al consumidor y permite identificar la calidad del producto.

En aquel caso analizado por la SIC, se consideró que Quala S.A. incurrió en el acto desleal de confusión al emitir un comercial del producto "Trisustancia" en donde se reprodujo casi exactamente los elementos característicos del producto "Tricarne" de la demandante, circunstancia que según la SIC constituyó un acto de confusión directa en el mercado, a pesar de no obrar prueba que haya dado certeza de la materialización de ese efecto⁶⁴⁴.

⁶⁴² Sentencia No. 001/2011 de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 12 de enero de 2011 Expediente 04060765.

⁶⁴³ Sobre la confusión directa, la Superintendencia de Industria y Comercio cita al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial dentro del proceso No. 32-IP-2009. que se refiere a la confusión directa como aquellos casos en los que "el consumidor, al adquirir un producto, piensa que está adquiriendo otro". Así mismo, cita a SÁNCHEZ SABATER, L., Actos de Confusión. En: MARTÍNEZ SANZ, F., Comentario *Práctico a la Ley de Competencia Desleal*. Op., cit. 79. que menciona que la confusión indirecta que "se produce cuando el consumidor reconoce la diferencia entre los productos o servicios de que se trate y su distinto origen empresarial, "pero de algún modo se le ha llevado a pensar que existe una relación entre ambas [empresas], ya sean vínculos comerciales, pertenencia al mismo grupo empresarial, etc."

⁶⁴⁴ En el caso en mención la SIC consideró lo siguiente: "Como se puede apreciar, la presentación del caldo "Tricarne" que Nestlé de Colombia S.A. lanzó al mercado el 12 de junio de 2004 y la del caldo "Trisustancia" que Quala S.A. publicitó en el comercial que acá interesa a partir del 25 de junio de 2004 (núm. 2.1.2., lit. b. y e.), coinciden en la utilización del color café como fondo de los empaques; el empleo de un tono anaranjado en la parte superior de los mismos; las expresiones "Tricarne" y "TresCarnes" están ubicadas en la misma posición y escritas con idéntico tipo de letra, color y posición de mayúsculas y minúsculas; la indicación de las sustancias contenidas (gallina, res y cerdo) tiene la misma ubicación y están escritas con el mismo tipo de letra y color; las imágenes de los platos tienen un notorio parecido y, además, la envoltura del cubo individual también presenta el grado de similitud del que se viene hablando, sin que las leves diferencias que se pueden apreciar entre las dos presentaciones -como el hecho de que el contenido de los caldos esté escrito en mayúscula sostenida en el caso de "Trisustancia" o que la palabra "nuevo" en el caso del caldo "Tricarne" esté escrita de esa misma manera- pueda desvirtuar los numerosos y relevantes elementos comunes que han sido destacados, máxime si el análisis que ahora se acomete se realiza desde la perspectiva de un consumidor medio, que no aplicará un grado mayor de atención a la tarea, entre otras cosas, porque el producto de Quala S.A., como quedó visto (núm. 2.1.2., lit. f.), no se encontraba en el mercado con la presentación en comento. En este orden de ideas, es claro que la difusión de publicidad del caldo "Trisustancia" mediante la reproducción de los elementos característicos de la presentación del caldo "Tricarne" es una conducta

Sobre lo anterior, comparto la decisión tomada en la sentencia citada anteriormente, y la que es un antecedente claro de la protección que se puede extender los elementos que configuran la presentación de un producto –*Trade Dress*-. Efectivamente, el utilizar colores, tamaños de empaque, figuras, tipos de letra y ubicaciones en la presentación de un producto, similar a la presentación de otro producto del mismo tipo genera confusión en un consumidor medio del sector, independientemente si las denominaciones con las que se identifican son diferentes. No podemos centrarnos específicamente en las denominaciones que identifican a los productos, estén o no registrados como marca, sino que el análisis de extenderse a los demás elementos que igualmente sirven para la identificación del producto y que constituyen el ya mentado *Trade Dress*.

Como se observó en los fundamentos del fallo, y que constituyen en mi concepto parte de la ratio decidendi del mismo, para endilgar la deslealtad de una conducta por confusión, debe contemplarse la clase o tipo de producto, canales de distribución, forma de comercialización, sistema de publicidad y camino en que se llega al consumidor final, que se reafirma, es un consumidor medio, más de las veces desprevenido.

que tiene la potencialidad real de crear confusión directa respecto de tales productos, esto es, de generar en el consumidor la idea de que el caldo de tres carnes publicitado ("Trisustancia") es el mismo que ya se encontraba en el mercado ("Tricarne"), lo que se explica porque se trata del mismo tipo de productos (caldos de tres carnes), publicitados a través de los mismos o similares medios (televisión), comercializados mediante canales idénticos (supermercados y tiendas) y dirigidos al mismo tipo de consumidor, a lo que vale agregar que la adquisición de aquellos artículos no supone un especial grado de atención por parte del comprador".

CAPITULO V: Análisis de casos sobre el registro marcario en la Unión Europea, España y Colombia

1. Jurisprudencia de la Unión Europea en relación con el registro de marcas.

1.2 Sobre el Registro de una MUE sonora⁶⁴⁵

Resuelve el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el recurso interpuesto por la empresa Globo Comunicação e Participações S/A con base en los siguientes hechos:

1. Se presentó por parte de la empresa Globo Comunicação e Participações S/A una solicitud de registro de Marca Individual ante la EUIPO, la marca cuyo registro se solicitó consistía en el sonido de un timbre el cual, se representó gráficamente por medio de pentagrama. Asimismo, la empresa mencionada solicitó los siguientes productos y servicios relacionados con la marca según el Arreglo de Niza respecto a la clase 9, 16, 38 y 41.

Posteriormente, se examinó la solicitud de registro de la empresa según los requisitos de constitución y los motivos de denegación absolutos, considerando que no se podía proceder al registro de la marca en tanto que la marca carecía de signo distintivo (artículo 7, apartado 1, letra b del Reglamento 207/2009), debido a que no podía percibirse como un indicador del origen comercial de los productos

⁶⁴⁵ Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto T-408/15 de 13 de septiembre de 2016 Globo Comunicação e Participações S/A contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

En ese sentido, se procedió a dar un plazo de 2 meses a la empresa solicitante para que se manifestara sobre la decisión, ante lo cual en esencia que “la marca solicitada aunque corta, no era sencilla y que se percibía como un indicador relativo a sus productos y servicios”

Ante esa decisión la empresa interpuso recurso, el cual fue resuelto por la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO, desestimando las pretensiones de la recurrente por las mismas razones que negaron la solicitud en principio, añadiendo que: Para poder indicar al consumidor el origen comercial de los productos o servicios controvertidos, la marca solicitada debía incluir características que le permitieran ser memorizada fácilmente por el consumidor.”

En el caso en cuestión, el sonido que se pretendía registrar como marca representaba gran sencillez, tratándose de un timbre ordinario que por lo generalmente pasa desapercibido en el consumidor, en ese sentido carecía de carácter distintivo respecto a los productos y servicios que representaba.

Posteriormente, la solicitante interpuso recurso ante el Tribunal de Justicia, con el fin de que se anulara la resolución impugnada (denegación del registro) y se procediera a declarar que la marca en cuestión era válida para representar los productos y servicios señalados

1.2.1 Consideraciones del Tribunal de Justicia

El motivo alegado por la recurrente señalaba, esencialmente, que el juzgador de segunda instancia incurrió en un error de apreciación en cuanto al carácter distintivo de la marca solicitada al denegar su registro invocando el

artículo 7, apartado 1, apartado b del Reglamento 207/2009 en tanto que las marcas no tradicionales, en este caso una marca sonora, debe someterse a los mismos criterios de registro que las marcas denominativas o figurativas. Por tanto, el hecho de que el sonido presentado en la solicitud de registro se caracterice por ser corto, no es sencillo, tampoco es ordinario ni habitual y su repetición permite la identificación y memorización por parte de los consumidores.

Ante este argumento, el Tribunal realizó la siguiente apreciación: *“En primer término, hay que recordar que los signos sonoros no son inadecuados por naturaleza para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra empresa, sin embargo, el artículo 4 del Reglamento 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que los sonidos pueden constituir marcas, siempre que, además, puedan ser objeto de representación gráfica”*⁶⁴⁶ Por tanto, aunque no se pone en duda que la representación de los sonidos mediante un pentagrama es una forma de representarlo gráficamente que puede permitirle a las autoridades determinar el objeto de protección, se debe tener en cuenta el carácter distintivo del signo que se pretende registrar, es decir, que la marca objeto de registro permita identificar el producto y/o servicio dotándolo de una procedencia empresarial determinada que lo distinga de otros.

*“El carácter distintivo de una marca debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o los servicios para los que se solicita el registro de la marca y, por otra, con la percepción que de ellos tiene el público pertinente”.*⁶⁴⁷

⁶⁴⁶ Ibid.

⁶⁴⁷ Ibid.

Ahora bien, el artículo 7, apartado 1, letra b del Reglamento 207/2009 se refiere a los signos considerados como inapropiados para ejercer la función esencial de la marca, esto es, su distintividad. Es del caso resaltar que si bien los criterios de apreciación a la hora del registro son los mismos para todas las marcas, se trate de marcas tradicionales o no tradicionales, al momento de realizar el registro de la marca se debe evaluar por parte de la autoridad (EUIPO) el carácter distintivo de la marca y en ocasiones puede ser más difícil determinar el carácter distintivo de algunas categorías de marcas que de otras. En cualquier caso, es necesario que el signo que se pretende registrar posea cierta fuerza que permita al consumidor hacia el que va dirigido, diferenciarlo y percibirlo.

Se debe evaluar entonces, la distintividad del signo sonoro objeto de debate para identificar si el mismo, permite al consumidor identificar los productos y servicios con el relacionados. En el caso en cuestión, se presenta un signo compuesto por la repetición de un sonido que se asemeja a un timbre, que se caracteriza por una sencillez excesiva y se limita a la mera repetición de dos notas idénticas, descripción que deja ver la poca capacidad de distinción del signo, puesto que no transmite un mensaje a los consumidores, dado que solo se reduce a un timbre de alarma o de teléfono.

La recurrente arguyó que *“la marca solicitada para registro en la Unión Europea, consistía en una marca notoriamente conocida en Brasil y la comunidad brasileña residente en varios Estados miembros de la Unión Europea que identifica dicha marca como un signo distintivo de la cadena de televisión “Globo”, asimismo, marcas sonoras similares fueron registradas en países como*

*Francia y Estados Unidos*⁶⁴⁸ sin embargo, el Tribunal prescindió de este argumento, señalando que el régimen marcario de la Unión Europea es totalmente autónomo, constituido por un conjunto de normas que persiguen objetivos específicos y que a pesar de que sus efectos se extienden sobre todo el territorio de la Unión, constituye un sistema totalmente independiente de la legislación en materia de marcas de cada país miembro, en ese sentido, el carácter registrable del signo como marca de la unión solo debe analizarse con arreglo a las normativas establecidas en los reglamentos de la Unión que regulan la materia.

Por último, la recurrente afirmó que la EUIPO había registrado marcas sonoras similares a la solicitada, verbigracia, el sonido de una campana o de un xilófono, de modo que el argumento de que la marca se torna sencilla no resulta válido. Ante lo cual, el Tribunal recordó que las resoluciones referentes al registro de la MUE que adoptan todas las entidades que participan en dicho procedimiento, emanan de una competencia totalmente regulada más no como una facultad discrecional de la entidad, de ese modo, a partir de que se recibe una solicitud de registro de un signo distintivo, la EUIPO debe asegurarse de tomar en consideración con la normativa preestablecida.

1.3 Sobre el registro de una marca olfativa⁶⁴⁹

Un referente jurisprudencial relativo al registro de las marcas no tradicionales corresponde al caso Sieckman, que fue resuelto por el Tribunal de la Unión Europea y presentó los siguientes datos fácticos:

⁶⁴⁸ *Ibíd.*

⁶⁴⁹ Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-273/00 de 12 de diciembre de 2002. Litigio entre el Sr. Ralf Sieckmann y Deutsches Patent- und Markenamt,

El señor Ralf Sieckman realizó una solicitud de registro de marca ante la oficina alemana de marcas y patentes, que consistía esencialmente en una marca olfativa, en la respectiva solicitud relacionó los siguientes productos y/o servicios según el Arreglo de Niza respecto a las clases 35, 41 y 42.

El solicitante hizo uso de distintos métodos con el fin de representar el signo que pretendía registrar como marca, en primer lugar, hizo una descripción del olor en los siguientes términos *"sustancia química pura cinamato de metilo ester metílico del ácido cinámico"*⁶⁵⁰. Asimismo, indicó cuál era la fórmula química del olor " $C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$ ". Luego presentó una muestra de olor ante la Oficina de registro correspondiente. Ante lo cual, la oficina alemana de marcas y patentes (Bundespatentgericht) suspendió el procedimiento presentó la siguiente cuestión prejudicial ante el TJUE:

“(…)

1. *“¿Debe interpretarse el Artículo 2 de la Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/104/EEC) en el sentido de que los signos de expresión susceptibles de ser representados gráficamente abarcan únicamente aquellos signos que pueden ser reproducidos directamente en su forma visible, o se trata también de signos - tales como los olores o los sonidos-que no pueden ser visualmente percibidos como tales, pero que pueden ser reproducidos indirectamente utilizando determinados medios?”*

⁶⁵⁰ Ibid.

2. *Si se responde a la primera pregunta mediante una interpretación amplia, ¿se satisfacen los requisitos de representatividad gráfica estipulados en el Artículo 2 cuando un olor o fragancia se reproduce: a) mediante una fórmula química; b) mediante una descripción (que se debe publicar); c) mediante el depósito de una muestra; o d) mediante una combinación de las reproducciones antes mencionadas?”*⁶⁵¹

Respecto al primer cuestionamiento el Tribunal argumentó que el artículo 2 de la Directiva mencionada, no limita el hecho de que un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente no pueda ser registrado, sin embargo, es preciso aclarar que la norma es contundente al señalar como requisito para el registro, que los signos sean susceptibles de representación gráfica, la cual, se caracterice por ser: *“clara, precisa completa, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.”*⁶⁵²

De otro lado, en relación con el segundo cuestionamiento, el TJEU se manifestó a cerca de cada una de las formas posibles de representación planteadas por la Oficina, desde el punto de vista de la representación gráfica, en los siguientes términos:

1.3.1 Respecto a la representación mediante fórmula química

En lo que respecta a la representación de una marca olfativa mediante una fórmula química el Tribunal consideró varios aspectos, en primer lugar, la fórmula química no constituye una adecuada representación gráfica del olor, en

⁶⁵¹ Ibid.

⁶⁵² Ibid.

el sentido de que no lo determina en modo concreto y puede estar sujeta a diferentes factores que influyen en la percepción del olor como tal, verbigracia, la concentración, “la cantidad de la sustancia, la temperatura o el soporte del olor”⁶⁵³; en segundo lugar, “una fórmula química no representa el olor propio del producto químico”⁶⁵⁴, es bien sabido que no todos los consumidores se encuentran “en capacidad de comprender, tras la lectura de una fórmula química, qué producto se representa mediante la misma, y, aun suponiendo que entendieran dicha fórmula, es casi seguro que no podrán identificar qué olor tiene el producto. En palabras del Tribunal, una fórmula química no resulta lo suficientemente inteligible”⁶⁵⁵ puesto que a pesar de que en cierto sentido puede representar gráficamente el olor, dicha representación no resulta clara, precisa y objetiva.

1.3.2 Respecto a la representación mediante una descripción del olor

En relación con la posibilidad de describir verbalmente un olor, el Tribunal sostuvo que *“tal descripción está impregnada de factores subjetivos y puede interpretarse de manera subjetiva, es decir, diferente según cada persona”*⁶⁵⁶, en este sentido, a pesar de que describir un olor con palabras constituye una representación gráfica, resulta una representación en exceso imprecisa y subjetiva. A diferencia de lo que ocurre con los colores, no existe una clasificación de olores consensuada a nivel internacional que permita, como en “los códigos internacionales de color o de notación musical, identificar un signo

⁶⁵³ Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-273/00 de 12 de diciembre de 2002. Litigio entre el Sr. Ralf Sieckmann y Deutsches Patent- und Markenamt,

⁶⁵⁴ *Ibíd.*

⁶⁵⁵ *Ibíd.*

⁶⁵⁶ *Ibíd.*

olfativo de manera objetiva y precisa mediante la atribución de un nombre o un código preciso específico a cada olor”⁶⁵⁷.

1.3.3 Respecto de la representación mediante el depósito de una muestra

En primera medida, el Tribunal consideró que el depósito de una muestra del olor no puede en ningún sentido apreciarse como una representación gráfica en concordancia con el artículo 2 de la Directiva, asimismo, el TJUE señaló que *“con el transcurso del tiempo, un olor experimenta transformaciones como consecuencia de la volatilización y otros fenómenos y, por consiguiente, un depósito no puede producir una impresión olfativa duradera susceptible de constituir una representación gráfica”, en ese sentido, el solicitante no puede cumplir con el requisito de representación gráfica y a su vez, con el requisito de distintividad del signo para el registro de la marca*⁶⁵⁸.

Finalmente, el Tribunal concluye que, toda vez que ninguna de las anteriores representaciones, permiten determinar de forma clara, precisa y objetiva el objeto de protección de la marca, asimismo, no resulta adecuada la representación del signo mediante la combinación de las formas mencionadas, para cumplir con el requisito de representación consagrado en el artículo 2 de la directiva 89/104/EEC.

1.4 Respecto del registro de Marcas de Forma y Color⁶⁵⁹

⁶⁵⁷ Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia Supranacional N° T-305/04, TJUE, 27-10-2005.

⁶⁵⁸ Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-273/00 de 12 de diciembre de 2002. Litigio entre el Sr. Ralf Sieckmann y Deutsches Patent- und Markenamt,

⁶⁵⁹ Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-162/16 de 12 de junio de 2018. Litigio entre el Sr. Christian Louboutin y la sociedad Van Haren.

Procede el Tribunal a resolver la siguiente cuestión prejudicial puesta en consideración por el Rechtbank Den Haag (Tribunal de Primera Instancia de La Haya) en los siguientes términos:

“¿Se limita el concepto de “forma” en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la [Directiva 2008/95]⁶⁶⁰ a las características tridimensionales del producto, como son el contorno, la dimensión y el volumen (que han de expresarse en tres dimensiones), o también hace referencia a otras características (no tridimensionales) del producto, como el color?”⁶⁶¹

La presente cuestión a resolver por parte del Tribunal de Justicia, se planteó teniendo en cuenta los siguientes hechos:

El señor Christian Louboutin es un reconocido diseñador de calzado que presentó una solicitud de registro de marca en la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux, la cual fue registrada con el 0874489, para productos de la clase 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas:

Clase 25: Zapatos (con excepción del calzado ortopédico).

La marca registrada consistía *«El color rojo (Pantone 18-1663TP) aplicado en la suela de un zapato de tacón alto (el contorno del zapato no forma parte de la marca, su única finalidad es poner de relieve la posición de la*

⁶⁶⁰ Conforme al artículo 3 de la Directiva 2008/95 del Parlamento europeo y del Consejo, “Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de: e) los signos constituidos exclusivamente por: iii) la forma que dé un valor sustancial al producto”

⁶⁶¹ Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-162/16 de 12 de junio de 2018. Litigio entre el Sr. Christian Louboutin y la sociedad Van Haren.

marca)»⁶⁶², según la descripción realizada por el solicitante en la solicitud de registro.

Pues bien, el conflicto marcario se suscitó a partir de la acción por violación de marca que fue presentada por el Sr. Louboutin en contra de la empresa neerlandesa Van Haren por la comercialización de zapatos de tacón alto con color rojo aplicado a su suela. La acción fue instaurada ante el “rechtbank Den Haag” (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, Países Bajos), el cual dictó sentencia parcialmente estimatoria de las pretensiones de Christian Louboutin.

Ante la decisión del Tribunal, la sociedad Van Haren formuló recurso de oposición alegando, sobre la base del artículo 2.1, apartado 2, del Convenio Benelux⁶⁶³, la nulidad de la marca controvertida. Respecto a las alegaciones del recurrente, el Tribunal consideró los siguientes aspectos:

Teniendo en cuenta la representación gráfica de la marca y la descripción realizada por el solicitante al momento de la solicitud de registro, el color rojo en la suela del zapato es un factor importante que está asociado en su totalidad el signo controvertido, en ese sentido la suela de color rojo da un valor sustancial a los zapatos comercializados por Christian Louboutin porque ese color forma parte de la apariencia de este tipo de calzado, que desempeña un importante papel a la hora de decidir sobre su compra. Sin embargo, el Tribunal en mención decidió suspender el caso en cuestión para y a su vez, dando a conocer el asunto

⁶⁶² *Ibíd.*

⁶⁶³ Conforme al artículo 2.1 del Convenio de Benelux, “los signos que solo comprenden una forma que está impuesta por la propia naturaleza de un producto, que le da al producto un valor sustancial, o que es necesario para obtener un resultado técnico, no pueden ser considerados como marcas registradas”

al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a fin de que señalara si el concepto de forma al que se refiere la disposición 3, apartado 1, letra e, inciso iii de la Directiva 2008/95, se limita a las características tridimensionales de un producto, como son el contorno, las dimensiones y el volumen, o si por el contrario, comprende otras características no tridimensionales de un producto como por ejemplo su color.

Respecto a la solicitud planteada, el TJEU consideró las siguientes cuestiones: En primera medida que, teniendo en cuenta que la normativa referenciada no define el término “forma” especificando su detalle, el significado de dicho concepto debe extraerse de “a) la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, b) el sentido habitual de la palabra en el lenguaje corriente, c) contexto en el que se utiliza y d) los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte”⁶⁶⁴.

En este sentido, el Tribunal pone de presente que el concepto de “forma” en la normativa referida se refiere a la delimitación del producto en el espacio, apreciación que permite concluir que el mero color rojo que se evidencia en la marca registrada por sr. Louboutin no puede constituir en sí una forma, puesto que no existe una delimitación en el espacio si se descarta “el contorno del zapato”

El quid de la cuestión, se plantea respecto de si el hecho de que un color determinado se aplique en un lugar específico del producto en este caso, la suela del zapato, permite establecer que el signo está constituido por una forma, en el

⁶⁶⁴ Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-162/16 de 12 de junio de 2018. Litigio entre el Sr. Christian Louboutin y la sociedad Van Haren.

sentido del artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95. En relación con lo expuesto, el TJEU resuelve el asunto aduciendo a lo que se considera como la *ratio decidendi* de la cuestión prejudicial:

“Si bien la forma del producto o de una parte del producto desempeña un papel en la delimitación del color en el espacio, no puede considerarse que un signo esté constituido por la forma cuando lo que se persigue mediante el registro de la marca no es la protección de dicha forma, sino únicamente la de la aplicación de un color en un lugar específico del producto.”⁶⁶⁵

Finalmente, se responde la cuestión planteada conforme al que el artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii) de la Directiva 2008/95, teniendo en cuenta que la marca objeto del litigio no está constituida exclusivamente por la forma del producto, pues la función del zapato no corresponde a otra, que la de permitir identificar la delimitación de la zona en la que se aplica el color rojo debidamente identificado.

2. Jurisprudencia del Tribunal Supremo de España

2.1 Caso Orona S. Coop Vs Citylift

El Tribunal Supremo de España resuelve recurso de casación con base en los siguientes hechos:

La empresa Orona S.Coop interpuso una demanda contra la sociedad Citylift S.A. mediante la cual se pretendía, la declaración de que “la utilización de la marca «Orona» como “keyword” o palabra clave de búsqueda en el servicio de

⁶⁶⁵ Ibid.

“anuncios patrocinados en un buscador de Internet y en particular en Google, por parte de Citylift, constituía una infracción de marca, y que el anuncio contratado por Citylift con Google usando «Orona» como palabra clave en las búsquedas constituye un acto de publicidad ilícita y por ello, de competencia desleal”⁶⁶⁶.

La demanda presentada, fue desestimada en primera instancia por el Juzgado Mercantil en la medida que consideró que la conducta de Citylift no constituía una infracción marcaria, pues no menoscababa ninguna de las funciones de la marca registrada a nombre de la empresa Orona, asimismo, el juzgado adujo la inexistencia de un menoscabo en la función de indicación del origen de la marca, su función publicitaria, señalando que de los hechos no se verificaba un acto de competencia desleal por parte de la sociedad demandada

Seguidamente, la decisión del Juzgado fue apelada por la demandante, sin embargo, se confirmó por parte de la Audiencia Provincial el pronunciamiento desestimatorio en relación con la acción marcaria, pero revocó el pronunciamiento desestimatorio de la acción de competencia desleal, aduciendo que la utilización de la palabra “orona” por parte de la Sociedad Citylift en el servicio de referenciación de Google, señalaba como resultado que los internautas que introduzcan la palabra en mención, encuentren entre los resultados de búsqueda un anuncio publicitario correspondiente a los servicios prestados por la sociedad, la cual, como es sabido presta los mismos servicios que la recurrente. En ese sentido, la conducta es constitutiva de un acto de competencia desleal.

⁶⁶⁶ Sentencia nº 94/2017 de 15 de febrero de 2017. Tribunal Supremo, Sala 1ª de lo Civil Ponente RAFAEL SARAIZA JIMENA.

“A pesar de que el anuncio pueda no generar confusión en un consumidor razonablemente atento e informado, lo cierto es que la conducta supone el aprovechamiento indebido de la reputación ajena, en indudable beneficio propio, La elección de la demandada no ha sido casual ni gratuita: se ha limitado a utilizar, pagando por ello, la palabra que los internautas introducen en el motor de búsqueda de Google; palabra que, gracias a la inversión y esfuerzo de la actora, es conocida por la generalidad de los consumidores interesados en servicios de mantenimiento de ascensores y que, por este motivo, es introducida por los consumidores en el motor de búsqueda cuando pretenden ver los servicios y productos de esa mercantil” ⁶⁶⁷.

2.1.1 Consideraciones del Tribunal Supremo

En primer lugar, el Tribunal considera necesario abordar el tema de la funcionalidad que se persigue a partir de la normativa de marcas y la de competencia desleal, argumentando, que mientras la “primera protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, un derecho de exclusiva generador de un *ius prohibendi* en su titular a partir de su registro, la segunda protege el correcto funcionamiento del mercado, de modo que la competencia se realice por méritos o por eficiencia de las propias prestaciones y no por conductas desleales”⁶⁶⁸. Sin embargo, dichas normativas están intrínsecamente relacionadas en virtud del principio de lo que la jurisprudencia ha denominado, “complementariedad relativa”. Con base a lo anterior, el Tribunal establece las

⁶⁶⁷ Ibid.

⁶⁶⁸ Ibid.

siguientes reglas tratando de esclarecer cuando debe acudir a una u otra normativa, a saber:

“a) No procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas. De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

b) Procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

c) La aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria, es decir, no es posible generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido”.

“En conclusión, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez”⁶⁶⁹.

⁶⁶⁹ Ibid.

Teniendo en cuenta que la Audiencia Provincial consideró que la conducta de la sociedad Citylift se encontraba enmarcada dentro de la normativa sobre competencia desleal, en el sentido de que su actuación denotó un aprovechamiento indebido de la reputación del signo «orona», pero que a su vez, al manifestarse sobre la infracción marcaria concluyó que de la conducta no se derivaba menoscabo alguno en relación con las funciones de la marca y que por tanto, no se había atentado contra la función de garantizar a los consumidores la procedencia del producto. La sala del Tribunal Supremo español, consideró que la calificación como desleal, de la conducta de Citylift vulnera la doctrina de la complementariedad relativa, señalando los siguientes argumentos:

“La Audiencia considera y califica de desleal una conducta que supera el control basado en la Ley de Marcas, con base a los mismos hechos y por efectos anticoncurrenciales coincidentes con los tomados en consideración para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria. Es decir, al considerar la Audiencia que la utilización de la palabra “orona” en el tráfico económico por parte de la demandada constituía un acto de competencia desleal porque se evidenciaba, un aprovechamiento indebido de la notoriedad de dicha marca registrada, a su vez, bajo esos mismos presupuestos fácticos consideró la inexistencia de una infracción marcaria por parte de la sociedad Citylift, sin tener en cuenta que ese es justamente el criterio de desvalor empleado para calificar una conducta como infracción marcaria en el art. 34.2.c de la Ley de Marcas”⁶⁷⁰.

⁶⁷⁰ Ibid.

El Tribunal Supremo fundamenta sus argumentos en la doctrina contenida en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la cual, plantea dos cuestiones respecto a la utilización de palabras en internet que referencien una marca ajena por parte de las empresas⁶⁷¹. Desde una primera perspectiva el TJUE expone que un anunciante que haya seleccionado, en el marco de un servicio de referenciarían, “una palabra clave correspondiente a una marca ajena, pretende que los internautas que introduzcan esa palabra como término de búsqueda no solo pulsen en los enlaces procedentes del titular de dicha marca que aparezcan en la lista de resultados, sino también en el enlace promocional del citado anunciante”⁶⁷². En ese sentido, de la utilización de la palabra referente a la marca notoria en internet, surge un aprovechamiento del carácter distintivo y de la notoriedad de dicha marca cuando a través de su utilización por parte de los consumidores se llega a verificar los anuncios de servicios productos y/o servicios que ofrece la competencia, explica el Tribunal:

⁶⁷¹TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA. Asunto C-323/09 de 22 de septiembre de 2011, caso Interflora Inc. y otros contra Marks and Spencer plc y otros. El Tribunal adoptó la anterior jurisprudencia como base argumentativa para el caso Orona S. Coop Vs Citylift. En relación con los hechos, el caso gira en torno al servicio remunerado de referenciación denominado «AdWords» que ofrece Google, “el cual permite a los operadores económicos seleccionar una o varias palabras clave para que, en caso de que coincidan con las introducidas en el motor de búsqueda, se muestre un enlace promocional a su sitio. En el caso en cuestión Interflora Inc., sociedad constituida en el Estado de Michigan, posee distintos sitios web que permiten que los pedidos sean cursados por Internet, de otro lado, Marks & Spencer plc, sociedad de Derecho inglés, competencia de Interflora en el sector, vende al por menor una amplia gama de artículos y presta servicios a través de su red de tiendas y de su sitio web, en relación con el servicio de referenciación «AdWords», Marks & Spencer reservó la palabra clave «interflora», así como las variantes derivadas de esa palabra, en consecuencia, cuando los internautas introducían la palabra «interflora» o alguna de aquellas variantes o expresiones como término de búsqueda en el motor de búsqueda de Google, aparecía un anuncio de Marks & Spencer bajo la rúbrica «enlaces patrocinados». Tras constatar estos hechos, Interflora interpuso ante el órgano jurisdiccional nacional una demanda contra Marks & Spencer por vulneración de su derecho de marca, y dicho órgano decidió suspender el procedimiento y remitir una serie de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia”.

⁶⁷² Sentencia C-323/09 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera) de 22 de septiembre de 2011. Interflora Inc. y Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc y Flowers Direct Online Ltd.

“Cuando los internautas compran el producto o el servicio ofrecido por el competidor tras haber visto su anuncio en vez de los del titular de la marca a la que iba dirigida inicialmente su búsqueda, el competidor obtiene una ventaja real del carácter distintivo y de la notoriedad de la citada marca, sin pagar compensación es beneficiarse del poder de atracción, reputación y prestigio de una marca renombra y de explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca como ocurre, en particular, en casos en que los anunciantes en Internet pongan a la venta, a través de la elección de palabras clave correspondientes a marcas de renombre, productos que son imitaciones de los productos del titular de dichas marcas. Si esto es así, debe considerarse que el provecho obtenido por el tercero es indebido”⁶⁷³.

De otro lado el TJUE plantea que contrario a lo anteriormente expuesto, “cuando la publicidad que aparezca en Internet a partir de una palabra clave correspondiente a una marca de renombre proponga una alternativa diferente frente a los productos o a los servicios del titular de la marca de renombre sin ofrecer imitación alguna de los productos o de los servicios del titular de dicha marca y por lo tanto sin causar un menoscabo en las funciones que cumple la marca, en principio, se trata de una competencia sana y leal en el sector de los productos o de los servicios de que se trate y, por lo tanto, se realiza con justa causa”⁶⁷⁴.

⁶⁷³ Sentencia nº 94/2017 de 15 de febrero de 2017. Tribunal Supremo, Sala 1ª de lo Civil Ponente RAFAEL SARAZA JIMENA.

⁶⁷⁴ *Ibíd.*

En el caso concreto, el Tribunal Español concluye en virtud de la jurisprudencia y doctrina señalada, que la utilización de la palabra “orona” por parte de la sociedad Citylift como un “keyword” de búsqueda en internet, a pesar de que remite directamente a un enlace relacionado con sus productos y servicios, simplemente propone una alternativa diferente a los servicios y productos comercializados por el titular de la marca notoria – en este caso Orona S.coop -, “sin ofrecer una imitación de tales servicios, sin causar una dilución de la marca y sin menoscabar sus demás funciones, por lo que supone una competencia sana y leal en el sector de los servicios de mantenimiento de ascensores”⁶⁷⁵, prestados por las dos empresas.

2.1.2 Consideraciones sobre el Principio de la Complementariedad Relativa respecto de la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal en España.

El Tribunal se refiere respecto a este principio en los siguientes términos: “Complementariedad relativa de la normativa sobre marcas y la normativa sobre competencia desleal. 1.- La normativa sobre marcas y la normativa sobre competencia desleal cumplen funciones diferentes. Mientras que “la primera protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, un derecho de exclusiva generador de un ius prohibendi en su titular, la segunda protege el correcto funcionamiento del mercado, de modo que la competencia se realice por méritos o por eficiencia de las propias prestaciones y no por conductas desleales”⁶⁷⁶. No

⁶⁷⁵ Ibid.

⁶⁷⁶ Ibid.

obstante lo anterior, la Ley de Marcas, al proteger los signos que permiten identificar el origen empresarial de los productos y servicios, contribuye también a mantener el correcto funcionamiento del mercado, al excluir el error en las decisiones de adquisición de bienes o contratación de servicios. 2.- La coexistencia entre una y otra normativa se caracteriza por lo que se ha venido en llamar una «complementariedad relativa». En la última de las sentencias en que la sala se ha pronunciado sobre esta cuestión, la 450/2015, de 2 de septiembre, con recapitulación de lo declarado en anteriores sentencias, afirmamos: «La jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa (Sentencias 586/2012, de 17 de octubre , y 95/2014, de 11 de marzo). »Partiendo de la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva (Sentencia 586/2012, de 17 de octubre). »"Como se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal. » De una parte, no procede acudir a la Ley de

Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria. »De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria. »Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido" (Sentencia 95/2014, de 11 de marzo)"⁶⁷⁷

2.2 Caso Master SpA y Eurotronic 2007, SRL vs Distribuciones

Eurotronic 2007, SL y Distribuciones Sergipack, SL⁶⁷⁸

Se resuelve por parte del Tribunal Supremo de España los recursos de casación e infracción procesal con base en los siguientes hechos:

⁶⁷⁷ Sentencia STS 541/2017 - ECLI: ES:TS:2017:541, del Tribunal Supremo de España, Sala de lo Civil, M.P. RAFAEL SARAZA JIMENA, de 15 de febrero 2017, Resolución 94/2017.

⁶⁷⁸ Sentencia 83/2015 de 3 de marzo de 2015. Tribunal Supremo, Sala de lo Civil. Ponente: JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL.

Las sociedades Master SpA y Eurotronic 2007, SRL dedicadas a la fabricación y venta de instrumentos electrónicos para el control del movimiento de toldos y persianas presentaron demanda en contra de las sociedades Distribuciones Eurotronic 2007, SL y Distribuciones Sergipack, SL, aduciendo que las últimas, vendían productos de distinto origen empresarial pero con la misma apariencia externa que sus propios y, además, los presentaban en el mercado como compatibles con ellos, con lo que pretendían usurpar su posición concurrencial de y generar confusión en los consumidores, como fundamento jurídico invocaron los artículos 6 , 11 y 12 de la Ley 3 de 1991 (Ley de Competencia Desleal). Se pretendía por parte de las demandantes, cesar los actos de competencia desleal y condenar solidariamente a las empresas por los daños y perjuicios causados.

Pues bien, en primera instancia la demanda en cuestión fue desestimada, en el entendido de que para el juzgador no se configuró ninguno de los actos de competencia desleal invocados (artículos 6,11 y 12). Especialmente, el Tribunal se manifestó respecto de los actos de confusión, contemplados en el artículo 6 de la LCD aduciendo, que las demandadas vendían sus productos diferenciados con una marca comunitaria denominada *“eurotronic home emotion”*, y por lo tanto, se encontraban facultadas para su utilización. Posteriormente, la decisión fue apelada por las empresas demandantes, encontrando el Tribunal de apelación que la decisión de primera instancia era acertada respecto de los artículos 11 y 12 de la LCD, sin embargo, apreció el juzgador que respecto del artículo 6 de la normativa (actos de confusión) que *“la utilización por las*

*demandadas de un signo que era confundible con el anteriormente usado por las demandantes para diferenciar sus productos, era legítima una vez registrado como marca comunitaria a nombre de una de aquellas, pero había sido desleal con anterioridad a dicho momento, por haber generado, injustificadamente, un riesgo de confusión entre los potenciales consumidores sobre el origen empresarial.”*⁶⁷⁹

Lo anterior tiene cabida al considerar el Tribunal aspectos procesales importantes, verbigracia, que en la fecha de presentación de la demanda por parte de las recurrentes el registro de la marca comunitaria de las empresas demandadas no se había concedido por parte de la oficina de registro, por tanto, la situación que se producía en el momento en que ocurrieron los hechos que se reputan desleales es la que se debe tener en cuenta –años 2009 y 2010 según se plantea la demanda-, más no los hechos que ocurrían al momento de dictar sentencia.

De esta forma, se evidencia que los actos desleales se produjeron en los años 2009 y 2010, momento para el cual no se había concedido el respectivo registro de la marca comunitaria “*eurotronic home emotion*” a las demandadas e incluso antes de que se efectuara la solicitud de registro ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior, situación de la cual se colige, que las empresas demandadas estaban haciendo uso indebido de una marca ajena para comercializar sus productos.

⁶⁷⁹ Ibid.

En definitiva, conforme a los argumentos expuestos condenó a las empresas Distribuciones Eurotronic 2007, SL y Distribuciones Sergipack, SL a indemnizar a las demandantes teniendo en cuenta el uso ilegal que se realizó del signo anterior al registro de la marca comunitaria.

Contra la sentencia de apelación las demandadas Distribuciones Eurotronic 2007, SL y Distribuciones Sergipack, SL interpusieron recursos de casación e infracción procesal, señalando como principal el siguiente motivo: La demanda interpuesta por las empresas Master SpA y Eurotronic 2007, SRL se pretendía la declaración de la ilicitud de actos de imitación (artículo 11 LCD), en ese sentido, el Tribunal confirmó la sentencia desestimatoria de la primera instancia respecto de los actos de competencia desleal consagrados en el Artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal, no así, condenó a las empresas demandadas como autoras de actos de confusión (contemplados en el artículo 6 de LCD) por infracción del mismo en el tiempo anterior al registro de la marca. En definitiva, entienden que la sentencia de segundo grado adolece del defecto de incongruencia puesto que el juzgador profirió un fallo *extra petita* al haber declarado en ella cometida una ilicitud distinta de la que habían calificado las partes.

Respecto al motivo que fundamentó los recursos interpuestos por las entidades demandadas el Tribunal se pronunció esencialmente, sobre el alcance del artículo 6 de la LCL así: *“El artículo 6 de la Ley 3/1991 trata de proteger la decisión del consumidor, ante el peligro de que sufra error, sobre el establecimiento que visita, la empresa con la que se relaciona o los productos o*

servicios objeto posible de sus contratos, a consecuencia de la apropiación, la aproximación o la imitación de los medios de identificación utilizados por otros participantes en el mercado. Aunque el artículo mencione en su epígrafe los actos de confusión como objeto de su regulación, realmente se refiere a " todo comportamiento que resulte idóneo " para producir la confusión, respecto de la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos" ⁶⁸⁰

De la interpretación de la disposición referida, el Tribunal argumenta que ese resultado pernicioso al que se refiere la norma, puede producirse por cualquier comportamiento, incluido el que consista en una imitación. De ahí que la mención a las pretensiones contenidas en la demanda, no pueden entenderse, necesariamente, como una referencia exclusiva al artículo 11 (actos de imitación), puesto que lo que distingue realmente el tipo del artículo 6 del descrito en el 11, apartado 2, *"no es el comportamiento que produce el riesgo de confusión o de asociación que cada uno menciona, sino el hecho de recaer el mismo sobre creaciones formales, el primero, y materiales, el segundo"*

En ese sentido, el Tribunal Supremo considera errada la interpretación que las recurrentes hacen de las pretensiones de la demanda y declara que no hay lugar a la estimación de los recursos de casación e infracción procesal interpuestos por Distribuciones Eurotronics 2007, SL y Distribuciones Sergipack, SL.

2.3 Caso BMG MUSIC SPAIN, S.A vs. KNIFE MUSIC, S.L

⁶⁸⁰ Ibid.

Resuelve el Tribunal Supremo el recurso de Casación y Extraordinario por infracción procesal interpuestos por parte de la Empresa BMG MUSIC SPAIN, S.A. con base en los siguientes hechos:

La empresa BMG MUSIC SPAIN, S. A. interpuso demanda en contra de Knife Music, S.L. mediante la cual pretendió la declaratoria de “que la actividad desarrollada por KNIFE MUSIC, S.L. de reproducción y comercialización de las grabaciones fonográficas de título "SUPER VERANO MIX 03", constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual de BMG MUSIC SPAIN S.A. y, asimismo constituye una conducta de competencia desleal”⁶⁸¹. En primera instancia, las pretensiones de la demandante fueron desestimadas resolviendo absolver a la empresa Knife Music, S.L, posteriormente, la empresa BMG MUSIC SPAIN S.A interpuso recurso de apelación en contra de la resolución anterior, sin embargo, la Audiencia Provincial resolvió confirmar íntegramente el fallo de primera instancia.

2.3.1 Consideraciones del Tribunal Supremo

La materia jurídica planteada en el proceso, “versó sobre diversos temas de propiedad intelectual y competencia desleal. Sin embargo, en el recurso de casación se redujo el ámbito de debate a las acciones de competencia desleal, circunscribiéndolo, en la perspectiva de pretensiones principales, a las de los

⁶⁸¹ Sentencia 888/2010 de 30 de diciembre de 2010. Tribunal Supremo, Sala de lo Civil. Ponente: JESUS EUGENIO CORBAL FERNANDEZ

ilícitos competenciales de actos de confusión (art. 6 LCD) y de imitación (art. 11 LCD)”⁶⁸². Lo anterior, con base en los siguientes datos fácticos:

“La actora SONY BMG MUSIC ESPAÑA, S.L. es titular en exclusiva, como cesionaria, de los derechos de producción fonográfica relativos a las siguientes interpretaciones: "I'M WITH YOU", interpretada por la cantante AVRIL LAVINGE, la cual figura en un disco -álbum- titulado "LET GO", con otras canciones interpretadas por la misma artista; "FIGHTER", interpretada por la cantante CHRISTINA AGUILERA y que obra en el álbum, también en solitario, titulado "STRIPPED"; y "SUEÑOS" del intérprete DIEGO TORRES, recogida en el álbum, asimismo en solitario, titulado "UN MUNDO DIFERENTE”⁶⁸³. De otro lado, “la entidad KNIFE MUSIC, S.L. editó y lanzó al mercado en el año 2.003 un disco compacto doble de carácter recopilatorio titulado "SUPER VERANO MIX 03", entre las canciones que se indican en el CD 1”⁶⁸⁴ se evidencia la canción "SUEÑOS 3'50" del cantante DIEGO TORRES, en el CD 2 se indican las canciones "I'M WITH YOU 3'43" y debajo "(Lavigne Avril/The Matrix)", y la canción "FIGHTER" de "(Christina Aguilera/Scott Spencer)". Finalmente, en el espacio inferior de la carátula se expresan en letras pequeñas las frases “Interpretados por ROD'S BAND” y “edición por KNIFE”

En resumen, “sucede en el caso en cuestión que hay un determinado producto en el mercado, consistente en canciones interpretadas por artistas muy conocidos, comercializado por una determinada empresa (BMG MUSIC SPAIN S.A) y otra entidad (KNIFE MUSIC S.L.) saca al mismo mercado musical otro

⁶⁸² Ibid.

⁶⁸³ Sentencia 888/2010 de 30 de diciembre de 2010. Tribunal Supremo, Sala de lo Civil. Ponente: JESUS EUGENIO CORBAL FERNANDEZ

⁶⁸⁴ Ibid.

producto que contiene las mismas canciones (además de otras) cantadas por un intérprete diferente, pero que se presentan de una forma que puede crear en el consumidor medio, el riesgo de confusión de que las interpretaciones son las de los cantantes originales, bien porque las conoce o bien porque ha oído hablar de ellas”⁶⁸⁵.

El Tribunal consideró, la inexistencia de un acto de engaño por parte de la empresa demandada, debido a que no se evidencian indicaciones de información falsa o incorrecta en elemento objeto de debate, empero, argumentó acerca de la existencia de un acto de confusión (artículo 6 LCD), en tanto que la empresa KNIFE MUSIC S.L. utilizó “una forma de presentación de la carátula del recopilatorio idónea para crear la representación mental en el consumidor de que compra el fonograma original con interpretación de los artistas originales. De haberse hecho la indicación, de forma clara y explícita en lugar bien visible, de que los temas estaban interpretados por ROD'S BAND no concurría el ilícito del art. 6 LCD ya que no habría lugar al riesgo de confusión, al conocer el consumidor lo que compraba”⁶⁸⁶.

Al respecto la Sala se refirió al ámbito de aplicación del artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal: *“La jurisprudencia de esta Sala refiere el ámbito del art. 6º LCD a las creaciones formales, a la presentación del producto en tanto que el art. 11 LCD se circunscribe a las creaciones materiales, características del producto mismo, extendiéndose a las técnicas, artísticas, estéticas y ornamentales. El art. 6. LCD cumple la finalidad de proteger el mercado impidiendo que el consumidor tome sus decisiones con una conciencia viciada*

⁶⁸⁵ Ibid.

⁶⁸⁶ Ibid.

*por error sobre el producto, o su origen empresarial defiende el buen funcionamiento del mercado mediante la represión de actos que son aptos para eliminar o reducir la decisión del consumidor, colocado en la posición de tener que responder a las ofertas que recibe con una voluntad viciada por confusión esto es, por un error sobre la procedencia del producto ofertado”*⁶⁸⁷

En ese sentido, el reproche desleal se evidenció en la forma en que la demandante ofreció el producto en el mercado, puesto que a partir del mismo se genera en el consumidor una representación mental que genera gran riesgo de confusión respecto a otros productos que han sido comercializados con anterioridad. Dicha representación se caracterizó por la referencia que se hace a los intérpretes originales de las canciones ya mencionadas en la carátula del recopilatorio a saber: “Diego Torres, Lavigne Avril y Christina Aguilera” de “modo que solo en la parte de abajo de la contraportada, en letra de tamaño diminuto, hay una alusión a que “todos los temas están interpretados por ROD'S BAND”⁶⁸⁸.

Para el Tribunal, esta conducta encuadra claramente en la tipificada por el art. 6 LCD que hace referencia a los actos de confusión, puesto que la indicación de la frase “interpretado por ROD'S BAND” que resulta ser relevante a la hora de escoger determinado producto fonográfico por el consumidor, no se realizó con *“caracteres claros, bien visibles, indelebles y fácilmente legibles para el consumidor”*, “en la portada, o al menos en lugar destacado de la contraportada de la carátula, para contrarrestar la indicación que se hizo de los intérpretes que hicieron célebres las respectivas canciones”⁶⁸⁹.

⁶⁸⁷ Ibid.

⁶⁸⁸ Ibid.

⁶⁸⁹ Ibid.

Con base en la argumentación anterior, el Tribunal estimó el primer motivo de la recurrente, y se pronunció acerca del segundo motivo alegado que versaba sobre el artículo 11 de LCD referente a la imitación desleal por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, aduciendo, *“el ámbito del art. 11 de la LCD, en su deslinde de los arts. 6 y 12 de la misma Ley que se refieren a creaciones formales, se concreta en la imitación de las creaciones materiales; es decir, de los productos con sus propias características”*⁶⁹⁰.

En el caso en concreto, la relación con el artículo 11 LCD se deriva se la siguiente pregunta “¿Las interpretaciones que figuran en el recopilatorio Super Verano Mix 03 que se realizaron por ROD'S BAND de la empresa KNIFE MUSIC S.L constituyen imitación de las canciones originales de artistas como Diego Torres, Avril Lavigne y Christina Aguilera?”⁶⁹¹, pues bien, para responder esta pregunta el Tribunal se refiere principio de “libre imitabilidad”⁶⁹² consagrado en el artículo 11 de LCD, con base en este principio “las interpretaciones musicales que imiten las de otros artistas exitosos no están prohibidas, aunque traten de parecerse lo más posible”⁶⁹³. Igualmente, este principio plante tres excepciones

⁶⁹⁰ Ibid.

⁶⁹¹ Ibid.

⁶⁹² “El principio general de la libre imitabilidad se justifica a partir de las favorables consecuencias que para el fomento de la pugna competitiva, la innovación empresarial y los intereses de los consumidores resultan del reconocimiento a un empresario de la posibilidad de utilizar aportaciones previas de otros para crear el propio producto o servicio. Es cierto que el precepto mencionado y, en general, la propia norma LCD, obligan a un cambio sustancial en los presupuestos conceptuales y en los criterios valorativos con los que procede enjuiciar el fenómeno de la imitación. La actual norma descarta la tradicional y muy difundida concepción negativa de la imitación empresarial y adopta como punto de partida la libertad de imitación” SÁNCHEZ-CALERO, Juan. *La apreciación del riesgo de asociación en razón con actos de imitación*. Revista General de Derecho N° 639, pp. 965-985 ISSN 0210-0401 (1997)

⁶⁹³ Sentencia 888/2010 de 30 de diciembre de 2010. Tribunal Supremo, Sala de lo Civil. Ponente: JESUS EUGENIO CORBAL FERNANDEZ

en las cuales si habrá lugar a la realización de actos de competencia desleal por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, a saber:

“(…)

- a) Que la creación esté amparada por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley.
- b) Que la imitación resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación, o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, o que se trate de imitación sistemática encaminada a impedir u obstaculizar a un competidor su afirmación en el mercado excediendo de lo que pueda reputarse una respuesta natural del mercado”⁶⁹⁴.

Corolario lo anterior, el Tribunal desestima la “conurrencia del elemento de aprovechamiento del esfuerzo ajeno, toda vez que no ha quedado sentado fácticamente en la medida adecuada el grado de similitud o semejanza que permita estimar que hay una imitación, y no un intento de imitar por parte del intérprete del recopilatorio, asimismo, no hay prueba contundente de que la conducta del imitador generó al creador una desventaja comercial”⁶⁹⁵, a pesar de que el demandado se beneficiara de la popularidad de las canciones y de los artistas originales en el mercado.

Finalmente, el Tribunal resuelve “declarar que la actividad desarrollada por KNIFE MUSIC, S.L. de reproducción y comercialización, en la forma de presentación efectuada, de las grabaciones fonográficas del título "SUPER

⁶⁹⁴ Ibid.

⁶⁹⁵ Ibid.

VERANO MIX 03" constituye una conducta de competencia desleal de riesgo de confusión"⁶⁹⁶ tipifica en el artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal, ordenando a la empresa retirar los ejemplares del recopilatorio dispuestos para la venta al público, y desestima la argumentación de la recurrente respecto al artículo 11 de la mencionada Ley en tanto, que no se evidencia un aprovechamiento del esfuerzo ajeno por parte de la empresa demandada.

3. Análisis de casos sobre el registro de marcas en Colombia

A continuación se presentaran una serie de casos, que por su relevancia sobre los aspectos referentes al registro de la marca y la generación del riesgo de confusión en Colombia, merecen ser referenciados, pues en ellos se puede ver la aplicación de los criterios, establecidos sobre el tema, por la Superintendencia de Industria y Comercio.

3.1 Nombre comercial o enseña alegado por el solicitante del registro de marca por posible confusión.

En el siguiente caso, la Superintendencia de Industria y Comercio fijó las pautas por las cuales no tiene en cuenta las argumentaciones de uso de nombre comercial o enseña por el solicitante de una marca.

En el enero de 2008 se solicitó a registro la marca nominativa SAXO PUB para identificar servicios de restaurante de la clase 43 de Niza; en el término legal se presentó una oposición por parte de SAXO CAFÉ, quien manifestó la

⁶⁹⁶ Ibid.

negación del registro de marca estableciendo que la marca solicita es una imitación casi exacta del nombre comercial SAXO CAFÉ, el cual es reproducido prácticamente en su totalidad, porque Pub y café son lo mismo, lo cual generaría confusión en el público consumidor. El solicitante de la marca dio respuesta a la oposición, probando que él tenía también un uso del nombre comercial y enseña SAXO PUB con una fecha anterior al uso del opositor, por lo cual dejaba sin efecto la argumentación del uso de del nombre comercial SAXO CAFÉ del opositor, en aplicación del principio primero en el tiempo, primero en el derecho.

La argumentación de la SIC en la respectiva Resolución⁶⁹⁷ y análisis del caso se concretó a establecer:

“En principio, el derecho sobre un nombre o enseña comercial está consagrado como causal de irregistrabilidad de marcas para ser alegado como fundamento de una oposición, en tanto que de los mismos se haya hecho un uso anterior, público, ostensible, real y continuo. Lo que no aparece en las normas que rigen la materia es la posibilidad de que el nombre comercial o enseña comercial de la sociedad solicitante sea relevante al momento de adquirir el derecho sobre una marca, es decir, que carece de fundamento tal argumento. Lo anterior es claro si se tiene en cuenta que las causales de irregistrabilidad de la Decisión vigente, son de

⁶⁹⁷ Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Signos Distintivos, Resolución 62886 del 4 de Diciembre de 2009, Expediente 08-1873, sobre el registro de Marca SAXO PUB que fue negado, se hace una interpretación que no se comparte, por considerar que la SIC debería tener la potestad de establecer un mejor derecho entre nombres comerciales o enseñas, cuando están en disputa, y que su esclarecimiento es trascendental para la toma de una correcta y justa decisión marcaria, con la finalidad de crear una verdadera seguridad jurídica entre el mercado y que dé pie a una libre competencia, evitando la legalización de confusiones, que posiblemente podrían estar incursas en la competencia desleal, como lo mencionamos anteriormente.

obligatoria observancia y no pueden ser pasadas por alto en atención al derecho previo que exista sobre un nombre o enseña comercial.

Adicionalmente, es importante aclarar que la División de Signos Distintivos, no le compete dirimir quien tiene mejor derecho sobre un nombre comercial, ya que tal controversia la desatan los jueces. En efecto, quien esté interesado en demostrar el mejor derecho sobre un nombre comercial, debe iniciar un proceso declarativo, ante el juez competente.

En todo caso, el titular del nombre comercial tiene derecho a impedir el empleo de un nombre similar para el mismo ramo de negocios, ante la falta de declaratoria de autoridad competente, la División no puede permitir el registro de una marca que se confunde con un nombre comercial protegido, anterior a la solicitud, independientemente de la existencia de otro nombre comercial con las mismas características de la marca solicitada.

(...)

... el solicitante puede presentar pruebas y argumentos tendientes a desvirtuar los argumentos y pruebas aportadas por el observante. Es decir que los argumentos y pruebas aportados por el solicitante en su respuesta, deben estar encaminadas a desvirtuar las aportadas por el opositor, con el fin de que la oposición no prospere, de suerte que la marca solicitada a registro no se encuentre incurso en la causal de irregistrabilidad, pero no busca establecer ante la administración quién es el titular prioritario de la expresión en conflicto en su condición de nombre comercial, pues esta

*controversia debe ser resuelta en un proceso declarativo ante el juez nacional competente*⁶⁹⁸.

3.2 Caso de reconocimiento de marca notoria Juan Valdez®

Uno de los casos más emblemáticos en Colombia fue el relacionado con el reconocimiento de marca notoria a Juan Valdez, un signo de titularidad de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Juan Valdez, es hoy por hoy, uno de los establecimientos de expendio de café a nivel de exportación, convirtiéndose en un modelo, no solo de negocio exitoso, sino también formato de concurrencia social, comercial y familiar. Incluso, ya se han abierto diferentes tiendas en diferentes partes del mundo, principalmente “en Colombia, Aruba, Bolivia, Chile, Costa Rica, España, Ecuador, USA, Kuwait, Malasia, México, Panamá, Perú y Salvador, sumando más de 320 tiendas”.⁶⁹⁹

Mediante Resolución No. 49475 del 23 de agosto de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio extendió la notoriedad de la marca JUAN VALDEZ®, “El signo JUAN VALDEZ es conocido nacionalmente, excelentemente posicionado, de trayectoria, prestigio y buen reputación. Se trata de una marca con una altísima capacidad distintiva (...). Es un intangiblepreciado para su titular, que la explota, promueve, protege y proyecta constantemente, y por ende susceptible de protección como marca notoria”.⁷⁰⁰

⁶⁹⁸ Ibid.

⁶⁹⁹ Al respecto puede consultarse en: <http://www.juanvaldezcafe.com/es-co/donde-estamos/> (Consultado por última vez el 5 de febrero de 2017)

⁷⁰⁰ Resolución No. 49475 del 23 de agosto de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio. Recuperado del repositorio: https://www.federaciondecafeteros.org/clientes/es/sala_de_prensa/detalle/superintendencia_de_indu

Por otra parte, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a través de un proceso que inició la Federación Nacional de Cafeteros por infracción a sus derechos de propiedad industrial, declaró que el uso de la expresión *JUVENAL VALDEZ* que estaba realizando la sociedad *BAMBOO & CAFÉ LTDA* vulneraba los derechos marcarios que se detentaban sobre el signo registrado Juan Valdez, dando el reconocimiento de notoriedad sobre esta marca.

“ Como fundamento de la decisión judicial la SIC encontró demostrado que: “la utilización de la expresión “JUVENAL VALDEZ”, para identificar un establecimiento de comercio destinado a la venta de bebidas a base de café constituye una infracción a las marcas “JUAN VALDEZ” de propiedad de la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. Lo anterior teniendo en cuenta que podría generarse un riesgo de confusión⁷⁰¹ entre el establecimiento “JUVENAL VALDEZ” con las

stria y comercio declara a juan valdez como marca n/ (Consultado por última vez el 5 de febrero de 2017)

⁷⁰¹ La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Dirección de Signos Distintivos. Resolución 18926 del 19 de abril de 2017. Expediente 16045381. Estableció: “el riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiriera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiriera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta). Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas. Por su parte, la misma resolución establece que El aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria se presenta cuando un competidor hace un uso parasitario de la marca, valiéndose de la imagen positiva que esta transmite, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. El uso parasitario está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida; y finalmente contempla, refiriéndose a la dilución, que sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho que el riesgo de dilución, se presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva y la percepción o imagen positiva que el consumidor tiene del signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los cuales ampara el signo

tiendas “JUAN VALDEZ”, no solo por la similitud gramatical entre los nombres, sino porque el tipo de letra empleado por la demandada es muy similar a las marcas de las tiendas de la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. La Superindustria le ordenó a la sociedad BAMBOO & CAFÉ LTDA abstenerse de seguir identificándose en el mercado con signos similares a los de la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA y le prohibió el empleo de la expresión “JUVENAL VALDEZ” en todo tipo de publicidad, papelería y demás elementos aplicados al desarrollo de su actividad. Adicionalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio reconoció la notoriedad de la marca “JUAN VALDEZ” y de su logo tradicional.

La decisión de carácter jurisdiccional adoptada, es de inmediato cumplimiento teniendo en cuenta que la sociedad demandada BAMBOO & CAFÉ LTDA, no interpuso ningún recursos y por ende, se encuentra debidamente ejecutoriada.”⁷⁰²

notoriamente conocido. La posibilidad de dilución de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son intrínsecamente distintivos, siendo un factor a considerar que sean únicos en el registro de la propiedad industrial, es decir que no hay un signo igual registrado en relación con ningún otro tipo de productos o servicios. En tal caso, de concederse un signo parecido al notorio, ese carácter de exclusividad que tenía el signo notorio en el registro podría perderse”. Al respecto señala el autor F.G. JACOBS: “La esencia de la dilución en este sentido clásico es que la difuminación del carácter distintivo de la marca implica que ésta ya no provoca la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada. Así pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls Royce, cafeterías Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez años ya no existirá la marca Rolls Royce». p. 9.

⁷⁰² Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Dirección de Signos Distintivos. Resolución 18926 del 19 de abril de 2017. Expediente 16045381. Recuperado del repositorio <http://www.sic.gov.co/noticias/mediante-sentencia-judicial-superindustria-declara-notoriamente-conocida-la-marca-juan-valdez-y-proh%C3%ADbe-el-uso-de-la-expresion-juvenal-valdez> (Consultado por última vez el 5 de febrero de 2017)

3.3 Caso de la marca notoria Teriyaki.

Dentro del análisis del caso TERIYAKI, la SIC realizó un adecuado pronunciamiento en relación con los lineamientos que deben tenerse al momento de hacer un juicio o análisis de comparación o confundibilidad entre marcas mixtas y figurativas, y entre signos mixtos en los siguientes términos:

“Comparación entre signos denominativos y mixtos. La corte consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: “LOREX”. “(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la

totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.”⁷⁰³

Así mismo, y refiriéndose al análisis que debe hacerse para determinar la confundibilidad entre marcas mixtas propuso:

“COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente: El signo mixto puede estar conformado por una parte

⁷⁰³ Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Dirección de Signos Distintivos. Resolución 18926 del 19 de abril de 2017. Expediente 16045381. P. 16.

denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)” Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002). De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999). La Corte consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y,

posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión.

Examinados los signos en conjunto, se puede apreciar que los elementos predominantes de las marcas enfrentadas es la expresión TERIYAKI, en dicho elemento se sustenta su distintividad. Teniendo en cuenta lo anterior y sin desconocer que la expresión coincidente, la cual lleva la carga distintiva dentro del conjunto, tiene cierto vínculo con el servicio de restaurantes, encuentra este Despacho que los signos enfrentados que pretenden la protección de los mismos servicios son susceptibles de generar riesgo de confusión. Esto se debe, a que en el momento de compararse ambos signos se evidencia la reproducción de la expresión distintiva, con la misma carga dentro del conjunto marcario, pues la palabra EXPERIENCE al estar ubicada en la parte inferior y al tener una tamaño de letra considerablemente menor, así mismo la frase MADE IN JAPAN incluida en el signo solicitado, potencialmente inducirían al consumidor a pensar que los servicios están relacionados con la prestación de servicios de restaurantes que proviene de Japón, por lo que de aceptarse su registro, se podría generar una distorsión de la realidad, afectando la libre elección de los usuarios, y así mismo las condiciones de competencia, esta frase al ser inapropiable no debe tenerse en cuenta al momento de la comparación de los signos. Por último las expresiones SEE-TASTELOVE ocupan un espacio tan pequeño en el signo que las mismas se consideran por este

*despacho como explicativas de los gráficos y no se considera que le otorguen mayor distintividad al signo. Este despacho no quiere indicar, con lo anterior, que la marca opositora sea la única que puede usar la expresión TERIYAKI en el mercado, dentro de un signo que identifique servicios de restaurantes, pues, es claro, que esta expresión si bien no es descriptiva o genérica de los servicios de restaurantes como tal, dado de que se trata del nombre de una técnica de cocción, si podría aparecer como explicativa en otros signos que distingan servicios de restaurantes”.*⁷⁰⁴

En este caso para determinar la notoriedad del signo TERIYAKI, la SIC se encargó de establecer la existencia de los siguientes criterios: “1. El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público. 2. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca 3. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones de los productos o servicios a los que se aplique la marca. 4. La duración y el alcance geográfico de cualquier registro y/o cualquier solicitud de registro, la marca, en la medida en que reflejan la utilización o el reconocimiento de la marca. 5. El valor asociado a la marca”⁷⁰⁵.

Así, le dio gran valor al tema financiero en la medida en que se demostró altos valores invertidos en publicidad durante los años de 2014 al 2016; ventas

⁷⁰⁴ Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Dirección de Signos Distintivos. Resolución 18926 del 19 de abril de 2017. Expediente 16045381. p. 18.

⁷⁰⁵ *Ibíd.*

durante los mismo tres años por sumas cercanas a los 50 mil millones de pesos (cerca a los 17 millones de euros); razones suficientes, además de otro material probatorio, para extender el factor temporal de la notoriedad del signo TERIYAKI para identificar “Restaurantes de comida asiática” servicios de la clase 43 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre Febrero de 2014 hasta Diciembre de 2016, y en consecuencia, Negar el registro de la Marca Comercial MADE IN JAPAN TERIYAKI EXPERIENCE see taste love (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en las clases 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza²⁴, solicitada por MADE IN JAPAN SYSTEMS INC., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

PARTE IV: RELACIÓN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS, DERECHOS DE AUTOR Y COMPETENCIA DESLEAL.

CAPITULO I: Relación entre los derechos de autor y los signos distintivos en Colombia

1. Introducción

Definitivamente, para la construcción, desarrollo o elaboración de una pieza que se formará como signo distintivo, brandig, o imagen corporativa para identificar sus prestaciones, es decir, productos o servicios, es indiscutible que debe existir un *Iter Brand*, -extrapolando la noción o idea del derecho penal del *iter criminis*-, para lo cual tendríamos, en nuestro concepto los siguientes pasos:

1. La ideación: que corresponde a la formación de solo la idea⁷⁰⁶ de lo que se quiere hacer, cómo se quiere hacer y para qué se quiere hacer. Este

⁷⁰⁶ Refiriéndose a la idea y su posible protección, MONROY RODRÍGUEZ, J. C.: "Cuestiones jurídicas en torno a los contratos de desarrollo y licencia de software", en *Revista La Propiedad Inmaterial*, núm. 16, 2012, p. 110, expresó que: "Cabe formularse la siguiente pregunta: ¿la idea de desarrollar un software novedoso o más o menos innovador en el mercado le pertenece únicamente a quien la concibe? ¿Si alguien distinto termina desarrollando el software significa entonces que le "robó su idea" y por lo tanto debe asumir las consecuencias de haber violado los derechos de quien la concibió originalmente? Por principio, las ideas no son protegibles por el derecho de autor. Nadie puede reclamar la propiedad exclusiva de una idea abstracta; no obstante, otra cosa sucede si la idea está desarrollada en información susceptible de ser protegida desde el punto de vista de los secretos empresariales, en la medida que dicha información sea mantenida en secreto y se llenen los demás requisitos exigidos por la ley. Lo que puede suceder en la práctica es que el creador de la idea logre asegurarse su control exclusivo mediante el manejo contractual de la información constitutiva de secreto empresarial, y de esta manera pueda impedir que terceros sin autorización la accedan, la exploten o comercialicen. Una vez la idea se plasma y se desarrolla en un programa de computador, entonces sí empieza a operar la protección del derecho de autor para impedir que ese programa sea copiado, reproducido o comercializado sin autorización del titular de los derechos patrimoniales. Si el empresario logra mantener su proyecto en secreto hasta el lanzamiento del producto al mercado, disfrutará seguramente los beneficios de haber sido innovador, mientras que otras empresas competidoras tardarán tiempo en desarrollar programas diferentes que cumplan la misma funcionalidad."

es un proceso mental que no se exterioriza, es interno y solo existe en la mente de quien realiza ese proceso intelectual.

2. La preparación: que corresponde a la definición de los elementos, artes, documentación e insumos que se requerirán.
3. La ejecución: que se refiere a la elaboración y desarrollo del concepto querido, es decir, con ayudas tecnológicas y manuales se comienza a crear el producto que se entregará como signo o branding.
4. La materialización: contempla la terminación del signo, marca o branding (imagen corporativa, del producto o servicio).
5. Protección del Intangible y presentación al mercado.

Con el anterior esquema, modelo o camino que hemos analizado, encontramos que entre los diferentes pasos del proceso, existen diferentes creaciones y nacimiento de intangibles, lo cual nos corresponde revisar, desde la óptica jurídica, su naturaleza, relación, pertinencia y conducencia.

En la primera etapa, que obedece a un proceso interno y mental, consideramos que no existe una protección que brinde una seguridad jurídica a aquello que denominaremos idea, ni por los derechos de autor, ni por la propiedad industrial, ni por la competencia desleal, tratándose de simples ideas.

Ahora, respecto a los actos preparativos, consideramos que sigue siendo algo etéreo, no constitutivo de algún intangible susceptible de protección jurídica, ya que se refiere a la búsqueda de información, elementos, comparaciones etc., que no tienen aún la fuerza necesaria para ser catalogado como un producto.

Pero, respecto del tercer paso referido a la ejecución, en los que los pasos referidos a la ideación y preparación encuentran sentido, toda vez que empiezan a surgir bosquejos, bocetos, diseños, planos, etc., de lo que se quiere, en este momento podemos afirmar que ya hay una puesta en la realidad y existencia de un producto, que puede llegar a ser considerado como una obra artística, en cuanto nos referimos a signos distintivos, y concretamente a marcas, figurativas, mixtas, tridimensionales, entre otras.

Por su parte, el cuarto paso también evidencia la existencia de un producto, pero ya terminado, que por obvias razones, también tendrá o gozará de algún tipo de protección jurídica, entre tanto se realizan los correspondientes registros de marcas, o usos de enseñas o nombres comerciales.

Analizando la propuesta del proceso anterior, y su descripción básica, podemos relacionar situaciones en que una creación tendrá una protección primigenia u originaria por el área de los derechos de autor, para posteriormente tener la posibilidad de extender o aumentar su protección a través de la propiedad industrial. Es claro, en consecuencia, que para llegar hasta el registro de una marca figurativa o mixta, se debió en primera instancia crear el logo o figura que natural, originaria y automáticamente estaría protegida por los derechos de autor; además, es posible que varios signos distintivos sean usados como enseñas, por ejemplo, y no se hayan registrado como marcas, para lo cual podrá tener una protección legal por derechos de autor.

Adicional a lo anterior, si el uso del signo distintivo cumple los criterios técnicos legales, podría estar protegido por la propiedad industrial, pero, si por alguna razón, el uso no es aceptado por las autoridades, es signo perdería su protección por propiedad industrial, quedando solo con el amparo de la legislación de los derechos de autor. Lo anterior, permite establecer una relación entre la propiedad industrial, en específico sobre el tema de signos distintivos, y los derechos de autor. Esta relación ha sido identificada por un sector de la doctrina en España⁷⁰⁷.

⁷⁰⁷ FERNANDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M. *Manual de Propiedad Industrial*, segunda edición, Marcial Pons, 2013, Madrid, España. P. 55.59, el mismo autor menciona que: “los distintos derechos que integran tanto la propiedad Industrial como la propiedad intelectual (O derechos de autor) poseen la característica común de que confiere a su titular el derecho exclusivo a explotar económicamente y el objeto sobre el que recaen. Desde la óptica del mercado, esta característica de la exclusividad implica que cada uno de estos derechos origina un ámbito, un espacio, que queda reservado sólo para su titular. Lo cual conlleva, para los terceros, el correlativo deber de abstenerse de cualquier actuación que suponga invadir ese espacio reservado. Por esta razón, sin el consentimiento... del titular de una marca, nadie puede introducir en el mercado los productos o los servicios distinguidos por la misma. El ordenamiento jurídico español califica expresamente el derecho de propiedad intelectual (o derecho de autor) y los derechos de propiedad industrial como derecho de exclusiva. Así, el artículo 2 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual del 12 de abril de 1996 (TRLPI) establece que la propiedad intelectual atribuye a la autor plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra”.

En el mismo sentido, refiriéndose al tema de derechos de autor, el profesor Otero Lastres, en FERNANDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M. *Manual de Propiedad Industrial*, Op. cit, p.60, 61. Han mencionado que: “en la medida en que confiere a su titular derecho de exclusiva y recaen sobre bienes inmateriales, la mayor parte de los cuales son creaciones del intelecto, existe, pues, un innegable parentesco entre el derecho de propiedad intelectual o derecho de autor y el derecho de propiedad industrial. Pero aunque existe este parentesco, entre estos dos derechos hay una importante diferencia: el derecho de autor es un derecho exclusivo pero no excluyente, mientras que los derechos de propiedad industrial son derechos exclusivos y excluyentes.

El derecho de autor es un derecho exclusivo pero no excluyente, porque si bien, como lo dice el artículo segundo del TRLPI, le atribuye al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, solamente lo protege contra la copia. En efecto, tanto los derechos de carácter personal como los derechos patrimoniales que integran el contenido del autor recaen únicamente sobre la obra. Y ello porque el hecho generador de la propiedad intelectual es la creación: basta crear una obra para que recaiga sobre ella la protección del derecho de autor. Por tanto, el derecho de autor de cada obra no se extiende a otra obra, que, aunque sea igual o prácticamente igual, haya sido creada independientemente por su autor, es decir, sin copiarla. En este caso, las dos, al ser fruto cada una de ellas de un acto singular de creación, son obras en el sentido del derecho de autor y sobre cada una de ellas recae el derecho exclusivo de autor.

Por otra parte, para determinar las modalidades de la propiedad Industrial que se reconocen en nuestro derecho, hay que tener en cuenta que España es miembro del CUP, forma parte de la Unión Europea desde el 1 de enero de 1986, y suscribió en 1994 el acuerdo de la OMC Y, consiguientemente, el A-ADPIC, cuyo texto se publicó en el BOE de 24 de enero de 1995. La principal consecuencia de lo que se acaba de decir es que España, en tanto que país miembro del CUP, reconoce y regula todas las modalidades de propiedad industrial a las que se refiere el artículo 1 de este Convenio. Además, y en tanto que miembro

También es posible que una obra artística usada en una publicidad de algún establecimiento, adquiera tanto reconocimiento que empiece a ser vista como elemento que identifique al establecimiento, al empresario, al producto o servicio, es decir, cualquier prestación mercantil, sin tener el estatus legal de signo distintivo por no reunir los requisitos para ello, y que algunos de los competidores empiecen a utilizar la obra, buscando crear confusión o asociación en el mercado, con fines concurrenciales. Lo anterior, podría llegar a estar catalogado el acto como de competencia desleal, por lo cual cabe considerar que una obra artística si puede llegar a tener un estatus parecido al de los signos distintivos, y por lo tanto ser sujeto u objeto de actos de competencia desleal, previa la verificación de las condiciones objetivas y requisitos técnico jurídicos de la ley 256 de 1996.

Por lo anteriormente expuesto, se hará una breve referencia a la protección que en Colombia se da a las obras artísticas a través de los derechos de autor, con el fin de contextualizar este tipo de protección en el ordenamiento colombiano.

de la OMC y firmante del A-ADPIC, al regular los derechos de propia industrial, ha respetado el contenido mínimo que prevé este acuerdo respecto de cada uno de estos derechos. Finalmente, conviene recordar que la pertenencia de España a la unión europea tiene dos importantes consecuencias. La primera es que una buena parte de regulación de los derechos de propia industrial, sobre todo las marcas y el diseño, está armonizada, mediante directivas comunitarias, con la de los demás países de la Unión Europea. Y la segunda es que, junto con los derechos nacionales de propia industrial, coexisten otros derechos de propiedad industrial de ámbito comunitario, que son supranacionales tanto por la procedencia de las normas que los regulan, como por el ámbito territorial de aplicación de estos derechos, que es la unión europea”.

2. Marco conceptual y normativo de los Derechos de Autor en Colombia

Los derechos de autor, para Colombia, es la rama del derecho, y concretamente de la propiedad intelectual, que se ocupa de establecer la protección y reglamento sobre las obras creadas por el ser humano, las cuales pueden ser literarias y artísticas.

Si bien la Ley 23 de 1982 (Diario oficial, n° 35949, de 19 de febrero de 1982) hace referencia también a obras científicas, es menester aclarar que éstas podrían estar fijadas dentro de la categoría de literarias, como escritos científicos y similares; esta claridad debe hacerse, para no confundir las obras científicas con la producción intelectual objeto de otras formas de protección como las patentes, para el caso, por ejemplo de medicamentos, vacunas y otros inventos científicos.

Respecto a la regulación del Derecho de Autor en Colombia, se encuentra que este ámbito se regula por la siguiente normativa:

- Art. 61 Constitución Política de Colombia.
- Art. 671 del Código Civil.
- Ley 23 de 1982 Sobre Derechos de Autor.
- Ley 1520 del 13 de Abril de 2012 TLC y D' de Autor⁷⁰⁸
- Ley 1450 de 2011 P.N.D. 2010-2014 – (Transferencia D' Patrimoniales).

⁷⁰⁸ Sentencia C-011 de 2013 de la Corte Constitucional de Colombia. Resolvió declarar INEXEQUIBLE la Ley 1520 de 2012 *“por medio de la cual se implementan compromisos adquiridos por virtud del Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América y su Protocolo Modificatorio, en el marco de la política de comercio exterior e integración económica”*

- Ley 1753 de 2015 P.N.D. 2014-2018 – (Transferencia D' Patrimoniales).
- Ley 44 de 1993 Modifica la Ley 23 de 1982.
- Ley 599 de 2000 Código Penal.
- Decisión Andina 351 de 1993.
- Convenio de Berna 1886.
- Convención de Roma de 1961.
- Declaración Universal Derechos Humanos 1948.
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- ADPIC 1994 OMC firmado en Marrakech Marruecos.

2.1 Sujetos y objeto del Derecho de Autor

Para abordar los sujetos que están ligados a la creación de obras intelectuales artísticas y literarias, hay que referirse a los Autores y Titulares, quienes requieren una clara definición y conceptualización, a efecto de evitar confusiones respecto de los derechos y participación de cada uno de ellos.

Por Autor, debe entenderse que es la persona natural (o física, humana, de carne y hueso) que hace el aporte intelectual para la creación de la obra. Al hacer mención al aporte intelectual, se está indagando respecto a quien realizó la contribución directa, relevante, pertinente y conducente para el nacimiento de dicha obra. Esta definición alindera y limita el sujeto de autor a las personas naturales, excluyendo la posibilidad de detentar tal calidad a personas jurídicas, animales y elementos técnicos.

Por su parte, Titular es una calidad diferente a la del autor, y se refiere a aquella persona natural o jurídica que detenta el poder de disposición de los derechos patrimoniales de autor. Esta sencilla definición de Titular⁷⁰⁹, apoyada en los artículos 9 y 10 de la Decisión Andina 351 de 1993 de la CAN, permite establecer como elementos de la titularidad, la posibilidad de que persona diferente al autor, tenga la disposición concreta de tales derechos patrimoniales –titular derivado-, sin excluir la posibilidad de que el mismo autor sea quien los detente, evento en el cual se le cualificará, además de autor, como titular originario de los derechos patrimoniales.

En cuanto al objeto del derecho de autor, es de resaltar que el derecho de autor recae sobre *las obras*. Por obras⁷¹⁰ se entiende a toda creación intelectual original –no copiada-, de naturaleza artística o literaria susceptible de ser reproducida o divulgada en cualquier forma. Si bien, la Ley 23 de 1982 no entrega una definición de obra, si da una ejemplificación de lo que puede

⁷⁰⁹ Al respecto, el Artículo 9 de la Decisión 351 de 1993, de la Comunidad Andina de Naciones, que establece el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, dispone que: “Una persona natural o jurídica, distinta del autor, podrá ostentar la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra de conformidad con lo dispuesto por las legislaciones internas de los Países Miembros”.

En igual sentido, Artículo 10 de la misma normativa establece: “Las personas naturales o jurídicas ejercen la titularidad originaria o derivada, de conformidad con la legislación nacional, de los derechos patrimoniales de las obras creadas por su encargo o bajo relación laboral, salvo prueba en contrario”.

⁷¹⁰ La Ley 23 de 1982 de Colombia, establece en su Artículo 2: “Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su destinación, tales como: los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin ella; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de arte aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias, y, en fin, toda producción del dominio científico, literario o artístico que pueda reproducirse, o definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción, por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por conocer”.

constituir una obra. El inciso 2º del artículo 6º de la Ley 23 de 1982 (Diario oficial, n° 35949, de 19 de febrero de 1982), dispone que:

“Las ideas o contenido conceptual de las obras literarias, artísticas y científicas no son objeto de apropiación. Esta ley protege exclusivamente la forma literaria, plástica o sonora, como las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas en las obras literarias, científicas y artísticas”.

Por su parte, el artículo 7º de la Decisión Andina 351 de 1993 de la CAN establece que: “No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial”.

2.2 Contenido del Derecho de Autor: derechos morales y patrimoniales.

El derecho de autor es la única clase de régimen jurídico que observa un contenido dual referido a Derechos Morales y Derechos Patrimoniales.

2.2.3 Derechos morales de autor

Los derechos morales de autor⁷¹¹ son aquellos que surgen en cabeza del autor por el sólo hecho de creación de la obra, estos se caracterizan por ser inalienables, irrenunciables, imprescriptibles y perpetuo -Paternidad.

⁷¹¹ El Artículo 11 de la Decisión 351 de 1993, de la Comunidad Andina de Naciones, que establece el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, dispone: “A la muerte del autor, el ejercicio de los derechos morales corresponderá a sus derechohabientes, por el plazo a que se refiere el Capítulo VI de la presente Decisión. Una vez extinguido el derecho patrimonial, el Estado u otras instituciones designadas, asumirán la defensa de la paternidad del autor y de la integridad de su obra”.

Los derechos morales en la legislación colombiana son: Paternidad, integridad, retracto o arrepentimiento, ineditud y modificación.

La paternidad hace referencia a la designación del padre o creador de la obra, por ello se ha establecido el criterio de mencionar siempre el nombre o seudónimo del autor de la obra sin importar su naturaleza. Este derecho resulta vulnerado por el plagio, que ha sido definido por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en los siguientes términos:

“El plagio es una definición de carácter doctrinal, pues la legislación penal no utiliza esta expresión a fin de tipificar una conducta ilícita, por el contrario utiliza expresiones como “violación a los derechos morales de autor” o “violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos” (artículos 270 y 271 del Código Penal). “El plagio según la doctrina, se entiende como “el acto de ofrecer o presentar como propia, en su totalidad o en parte, la obra de otra persona, en una forma o contexto más o menos alterados” “Tenemos entonces que la infracción al derecho moral del autor plagiado se hace ostensible en el ámbito de su derecho de paternidad, pues el plagiario la sustituye asumiéndose como autor de la obra. En la mayoría de los casos también se lesiona la integridad de la creación, pues lo corriente es que el plagiario trate de disfrazar su acción modificando su contenido. La lesión a los derechos patrimoniales deriva de la transformación no autorizada de la obra y de su posterior utilización a través de la reproducción, o comunicación pública”.⁷¹²

⁷¹²Sentencia N. º 31403 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación civil, del 28 de mayo de 2010. Con ponencia del M.P: Dr. Sigifredo Espinosa Pérez.

En cuanto al derecho de integridad, se tiene que este es el derecho que tiene la persona natural creadora de una obra para exigir en todo momento que la misma se mantenga con la esencia y naturaleza con la que fue creada, prohibiendo que pueda ser mutilada, desmembrada o fraccionada, cuando tales actos atenten contra el honor del autor o reputación de la obra, por lo que el autor tiene derecho a oponerse a toda modificación cuando de ello se genere un perjuicio a su reputación o su obra.

El derecho de retracto o arrepentimiento, que es la facultad que tiene el autor o creador de una obra para retirarla de circulación del mercado en cualquier momento. Para ello, tiene la obligación de indemnizar los perjuicios sufridos por terceras personas.

Sobre el derecho de ineditud, este hace referencia a que el autor de una obra tiene el derecho a conservarla en secreto o divulgarla. Así las cosas, el autor no tiene la obligación de dar a conocer en vida sus creaciones, por el contrario, la legislación ha consagrado como derecho la potestad y decisión de mantenerla en reserva, guardada.

Finalmente, el derecho de modificación, hace referencia a que el autor puede en cualquier momento modificar su obra, incluso después de estar en el comercio, para lo cual deberá igualmente indemnizar los posibles perjuicios a terceros.

2.2.4 Derechos patrimoniales de autor

Los Derechos Patrimoniales de autor tienen un carácter económico, con la potestad de autorizar o prohibir su ejercicio. Estos derechos patrimoniales contemplan un término de protección⁷¹³ especial. De acuerdo con la Ley 23 de 1982⁷¹⁴, para personas naturales será la vida del autor y 80 años más –para herederos y causahabientes-; para personas jurídicas será de 50 años contados a partir de su divulgación, publicación o realización de la obra.

Entre los derechos patrimoniales de la legislación colombiana se encuentran: Reproducción, Comunicación pública, transformación y distribución.

Podríamos afirmar que la reproducción⁷¹⁵ es el derecho patrimonial más relevante porque, además de ser el que más fácil se gestiona en la sociedad, es también muy conocido y usado, generando una gran cantidad de ingresos en el mercado; no en vano, la legislación americana denomina a esta área del derecho *Copy Right* (Derecho de Copia). El Derecho de Reproducción⁷¹⁶

⁷¹³ Al respecto, el Artículo 18 de la Decisión 351 de 1993, de la Comunidad Andina de Naciones, que establece el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, dispone: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59, la duración de la protección de los derechos reconocidos en la presente Decisión, no será inferior a la vida del autor y cincuenta años después de su muerte. Cuando la titularidad de los derechos corresponda a una persona jurídica, el plazo de protección no será inferior a cincuenta años contados a partir de la realización, divulgación o publicación de la obra, según el caso”.

⁷¹⁴ Ley 23 de 1982 de Colombia. Artículo 11. De acuerdo al artículo 35 de la Constitución Política (Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991), establece que: “será protegida la propiedad literaria y artística, como propiedad transferible, por el tiempo de la vida del autor y ochenta años más, mediante las formalidades que prescriba la ley”.

⁷¹⁵ Artículo 25.- D 351 de 1993. “La reproducción de un programa de ordenador, incluso para uso personal, exigirá la autorización del titular de los derechos, con excepción de la copia de seguridad”.

“Artículo 26.- No constituye reproducción ilegal de un programa de ordenador, la introducción del mismo en la memoria interna del respectivo aparato, para efectos de su exclusivo uso personal.

No será lícito, en consecuencia, el aprovechamiento del programa por varias personas, mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo, sin el consentimiento del titular de los derechos”.

⁷¹⁶ Artículo 14. Decisión 351 de 1993, de la Comunidad Andina de Naciones, que establece el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, dispone: “Se entiende por reproducción, la fijación

consiste en la potestad que tiene el autor o titular, en su caso, de autorizar o prohibir la realización de copias a una obra, acto que puede autorizarse de manera gratuita u onerosa.

Por otra parte, la comunicación pública⁷¹⁷ es el acto por medio del cual se pone a disposición de un público una obra, sin la entrega de ejemplares a cada uno de ellos. De esta forma, es el autor o titular del derecho el único reconocido por la ley para autorizar o prohibir tal comunicación pública. Un ejemplo de ello se ve reflejado en la exhibición de una obra en un teatro o auditorio.

Sobre el derecho patrimonial de transformación, el autor o titular tiene la potestad de autorizar o prohibir la transformación de su obra, es decir, la aplicación de la misma en diferentes formatos⁷¹⁸. Son ejemplo de ello la

de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento”.

⁷¹⁷ “Artículo 15. Decisión 351 de 1993, de la Comunidad Andina de Naciones, que establece el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, dispone: Se entiende por comunicación pública, todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, y en especial las siguientes: a) Las representaciones escénicas, recitales, disertaciones y ejecuciones públicas de las obras dramáticas, dramático-musicales, literarias y musicales, mediante cualquier medio o procedimiento; b) La proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y de las demás obras audiovisuales; c) La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes. El concepto de emisión comprende, asimismo, la producción de señales desde una estación terrestre hacia un satélite de radiodifusión o de telecomunicación; d) La transmisión de obras al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante abono; e) La retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los literales anteriores y por una entidad emisora distinta de la de origen, de la obra radiodifundida o televisada; f) La emisión o transmisión, en lugar accesible al público mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra difundida por radio o televisión; g) La exposición pública de obras de arte o sus reproducciones; h) El acceso público a bases de datos de ordenador por medio de telecomunicación, cuando éstas incorporen o constituyan obras protegidas; i) En general, la difusión, por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes”.

⁷¹⁸ Artículo 27. Decisión 351 de 1993, de la Comunidad Andina de Naciones, que establece el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, dispone: “No constituye transformación, a los efectos previstos en la presente Decisión, la adaptación de un programa realizada por el usuario para su exclusiva utilización”.

traducción de una obra, a otro idioma; o la transformación de una obra literaria al cine.

Finalmente, el derecho patrimonial de distribución es el acto por medio del cual, el autor o titular del derecho autoriza o prohíbe la venta o alquiler o licencia de la obra.

2.2.4.1 La transferencia de los derechos patrimoniales de autor: Interpretación de los artículos 20 y 183 de la Ley 23 de 1982 después de la modificación introducida por la Ley 1450 de 2011

Respecto sobre los derechos patrimoniales, cabe mencionar que existe el concepto de transferencia de estos derechos que involucra la transmisión jurídica del derecho patrimonial autoral que está en cabeza de un autor o titular, a una persona natural o jurídica, aclarando que dicho traspaso o entrega de titularidad puede ser total o parcial, teniendo en cuenta que los derechos patrimoniales y su ejercicio es amplio.

Teniendo en cuenta que los artículos originales 20 y 183 de la Ley 23 de 1982 presentaban serios inconvenientes de entendimiento, interpretación y aplicación práctica, a través de la norma que expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, Ley 1450 de 2011, introdujo los artículos 28 y 30 para solucionar los yerros normativos que existían desde hacía más de 30 años respecto de transferencia de derechos patrimoniales de autor. Las modificaciones fueron las siguientes:

- i) El artículo 20 de la Ley 23 de 1982 quedó así: ARTÍCULO 28. PROPIEDAD INTELECTUAL OBRAS EN CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS O DE UN CONTRATO DE TRABAJO. El artículo 20 de la Ley 23 de 1982 quedará así:

“Artículo 20. En las obras creadas para una persona natural o jurídica en cumplimiento de un contrato de prestación de servicios o de un contrato de trabajo, el autor es el titular originario de los derechos patrimoniales y morales; pero se presume, salvo pacto en contrario, que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido transferidos al encargante o al empleador, según sea el caso, en la medida necesaria para el ejercicio de sus actividades habituales en la época de creación de la obra. Para que opere esta presunción se requiere que el contrato conste por escrito. El titular de las obras de acuerdo a este artículo podrá intentar directamente o por intermedia persona acciones preservativas contra actos violatorios de los derechos morales informando previamente al autor o autores para evitar duplicidad de acciones”⁷¹⁹.

Si bien esta nueva redacción es más clara, deja aun algunos aspectos de difícil interpretación como el poder establecer “en la medida necesaria para el ejercicio de sus actividades habituales en la época de creación de la obra”. No obstante ello, se fijaron varios elementos que dan claridad al proceso de transferencia, bien sea directa o por presunción, los cuales podemos rescatar

⁷¹⁹ Diario oficial, n° 35949, de 19 de febrero de 1982.

así: a) identifica y se refiere a “obras creadas para una persona natural o jurídica en cumplimiento de un contrato de prestación de servicios o de un contrato de trabajo”⁷²⁰, señalando que opera para estas dos clases de contratación y de diferente naturaleza, como lo es lo civil y lo laboral; b) reitera que “el autor es el titular originario de los derechos patrimoniales y morales”⁷²¹, refiriéndose tácitamente a la persona natural, y excluyendo igualmente de manera tácita a personas que por tener cargos directivos o coordinadores consideran que las obras que realizan el personal a su cargo les pertenecen a ellos como autorías; c) establece una presunción de hecho, según la cual “se presume, salvo pacto en contrario, que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido transferidos al encargante o al empleador, según sea el caso, en la medida necesaria para el ejercicio de sus actividades habituales en la época de creación de la obra”⁷²², es decir, podríamos inferir que dicha mención protege al autor en la medida en que excluye de la presunción los derechos sobre las obras que no están relacionadas con las actividades o labores habituales; d) exige que el contrato conste por escrito como presupuesto para que opere dicha presunción, de tal manera que si es verbal, no existirá posibilidad de referir tal presunción en favor del empleador o encargante. Esta exigencia crea parámetros de conducta para las personas jurídicas, especialmente Universidades, donde será menester crear la cultura de documentar contractualmente todos nuevos procesos de creación de obras en los que se quiere tener la titularidad de derechos, y deberá hacerse tantos contratos, cuantas nuevas creaciones sean gestadas; e) finalmente incluye un principio de cooperación en defensa de los derechos morales.

⁷²⁰ Artículo 20 de la Ley 23 de 1982.

⁷²¹ *Ibíd.*

⁷²² *Ibíd.*

- ii) Por su parte, el artículo 183 de la Ley 23 de 1982 quedó así: ARTÍCULO 30. DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR. Modifíquese el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, el cual quedará así:

“Artículo 183. Los derechos patrimoniales de autor o conexos pueden transferirse por acto entre vivos, quedando limitada dicha transferencia a las modalidades de explotación previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen contractualmente. La falta de mención del tiempo limita la transferencia a cinco (5) años, y la del ámbito territorial, al país en el que se realice la transferencia.

Los actos o contratos por los cuales se transfieren, parcial o totalmente, los derechos patrimoniales de autor o conexos deberán constar por escrito como condición de validez. Todo acto por el cual se enajene, transfiera, cambie o limite el dominio sobre el derecho de autor, o los derechos conexos, así como cualquier otro acto o contrato que implique exclusividad, deberá ser inscrito en el Registro Nacional del Derecho de Autor, para efectos de publicidad y oponibilidad ante terceros.

Será inexistente toda estipulación en virtud de la cual el autor transfiera de modo general o indeterminable la producción futura, o se obligue a restringir su producción intelectual o a no producir⁷²³”.

⁷²³ Diario oficial, n° 35949, de 19 de febrero de 1982.

Esta modificación trajo importantes elementos y características en lo que a la transferencia a través del contrato de cesión de derechos de autor respecta, que podemos señalar en:

a) señala que “los derechos de autor y conexos pueden transferirse por acto entre vivos”⁷²⁴, es decir, a través de contratos. Cae señalar que los derechos conexos son aquellos que tienen los artistas, intérpretes y ejecutantes, los organismos de radio difusión y los productores de fonogramas, de acuerdo a la Convención de Roma de 1961;

b) establece que dicha transferencia quedará limitada a las modalidades de explotación previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen contractualmente. Es importante que se señala y reitera que la explotación de la obra tiene innumerables modalidades y que deberán señalarse concretamente, dando a entender, que la modalidad o forma de explotación que no se fije textualmente, se entenderá como no autorizada por no estar escrita;

c) incluye una cláusula supletiva de la voluntad de los contratantes, en caso de no convenirse por las partes dicho asunto, al establecer que la falta de mención del tiempo limita la transferencia a cinco (5) años, y la del ámbito territorial, al país en el que se realice la transferencia;

d) establece una condición de eficacia contractual o negocial al considerar que “los actos o contratos por los cuales se transfieren, parcial o totalmente, los derechos patrimoniales de autor o conexos deberán constar por escrito como condición de validez”⁷²⁵. Ello indica que, al no realizarse por escrito, se considerarán disposiciones nulas, sin valor, que requerirá pronunciamiento judicial, de acuerdo con el derecho procesal –para la nulidad-;

⁷²⁴ Artículo 183 de la Ley 23 de 1982

⁷²⁵ *Ibíd.*

e) reitera la importancia de registrar ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor todo acto o contrato referido a la transferencia del derecho de autor, para efectos de oponibilidad y prueba frente a terceros, lo cual tienen como efecto que lo no registrado será válido inter partes, pero no exigible frente a terceros;

f) finalmente, y de gran importancia la condición de ineficacia contractual, por inexistencia, que se incorpora al establecer que “será inexistente toda estipulación en virtud de la cual el autor transfiera de modo general o indeterminable la producción futura, o se obligue a restringir su producción intelectual o a no producir”⁷²⁶. Ello implica que las transferencias tendrán que determinar concretamente que derechos patrimoniales de autor, sobre que obras, que formas, sin limitar la producción del autor.

3. Limitaciones y Excepciones al Derecho de Autor en Colombia

Las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor son aquellos casos en que se puede usar una obra sin tener que gestionar un permiso o autorización por parte de su autor o titular, según proceda, y se concreta en aquellos casos que no haya explotación de las obras o no causen perjuicio a los legítimos intereses del titular de los derechos.

De acuerdo con el artículo 22 de la Decisión Andina 351 de 1993: “será lícito realizar, sin autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, los siguientes actos:

⁷²⁶ Artículo 183 de la Ley 23 de 1982

- a) Citar en una obra, otras obras publicadas, siempre que se indique la fuente y el nombre del autor, a condición de que tales citas se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga;
- b) Reproducir por medios reprográficos para la enseñanza o para la realización de exámenes en instituciones educativas, en la medida justificada por el fin que se persiga, artículos lícitamente publicados en periódicos o colecciones periódicas, o breves extractos de las obras lícitamente publicadas, a condición que tal utilización se haga conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro;
- c) Reproducir en forma individual, una obra por una biblioteca o archivo cuyas actividades no tengan directa o indirectamente fines de lucro, cuando el ejemplar respectivo se encuentre en la colección permanente de la biblioteca o archivo, y dicha reproducción se realice con los siguientes fines:
 - 1) Preservar el ejemplar y sustituirlo en caso de extravío, destrucción o inutilización; o, 2) Sustituir, en la colección permanente de otra biblioteca o archivo, un ejemplar que se haya extraviado, destruido o inutilizado.
- d) Reproducir una obra para actuaciones judiciales o administrativas, en la medida justificada por el fin que se persiga;
- e) Reproducir y distribuir por la prensa o emitir por radiodifusión o transmisión pública por cable, artículos de actualidad, de discusión económica, política o religiosa publicados en periódicos o colecciones periódicas, u obras radiodifundidas que tengan el mismo carácter, en los casos en que la reproducción, la radiodifusión o la transmisión pública no se hayan reservado expresamente;

- f) Reproducir y poner al alcance del público, con ocasión de las informaciones relativas a acontecimientos de actualidad por medio de la fotografía, la cinematografía o por la radiodifusión o transmisión pública por cable, obras vistas u oídas en el curso de tales acontecimientos, en la medida justificada por el fin de la información;
- g) Reproducir por la prensa, la radiodifusión o la transmisión pública, discursos políticos, así como disertaciones, alocuciones, sermones, discursos pronunciados durante actuaciones judiciales u otras obras de carácter similar pronunciadas en público, con fines de información sobre los hechos de actualidad, en la medida en que lo justifiquen los fines perseguidos, y conservando los autores sus derechos a la publicación de colecciones de tales obras;
- h) Realizar la reproducción, emisión por radiodifusión o transmisión pública por cable, de la imagen de una obra arquitectónica, de una obra de bellas artes, de una obra fotográfica o de una obra de artes aplicadas, que se encuentre situada en forma permanente en un lugar abierto al público;
- i) La realización, por parte de los organismos de radiodifusión, de grabaciones efímeras mediante sus propios equipos y para su utilización en sus propias emisiones de radiodifusión, de una obra sobre la cual tengan el derecho para radiodifundirla. El organismo de radiodifusión estará obligado a destruir tal grabación en el plazo o condiciones previstas en cada legislación nacional;
- j) Realizar la representación o ejecución de una obra en el curso de las actividades de una institución de enseñanza por el personal y los estudiantes de tal institución, siempre que no se cobre por la entrada ni tenga algún fin lucrativo directo o indirecto, y el público esté compuesto exclusivamente por el personal y

estudiantes de la institución o padres o tutores de los alumnos y otras personas directamente vinculadas con las actividades de la institución;

k) La realización de una transmisión o retransmisión, por parte de un organismo de radiodifusión, de una obra originalmente radiodifundida por él, siempre que tal retransmisión o transmisión pública, sea simultánea con la radiodifusión original y que la obra se emita por radiodifusión o se transmita públicamente sin alteraciones”⁷²⁷.

Sobre lo anterior, es claro que para el ámbito Universitario aplican varias limitaciones y excepciones, de las cuales debe hacer uso prudente, con la finalidad de no incurrir en un exceso del derecho, que pueda ser calificado como un abuso del derecho, recordando que tales eventos están de igual manera limitados, por políticas dirigidas a que no se atente contra la normal explotación de las obras o no se cause perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de los derechos. Si bien es cierto, estos criterios tienen un alto contenido subjetivo, para evitar violaciones al derecho de reproducción por reprografía, es importante iniciar, continuar y mejorar la cultura de entrega de obras literarias físicas o digitales legales.

⁷²⁷ Artículo 22. Decisión 351 de 1993, de la Comunidad Andina de Naciones, que establece el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.

CAPITULO II: El Derecho de Autor y la competencia desleal en Colombia

1. El derecho de autor como fundamento de oposición a un registro marcario

El derecho de autor tiene una relación con el derecho de marcas en la medida en que el primero puede ser objeto y fundamento de una oposición con la finalidad de que se niegue un registro marcario, de acuerdo a la normativa andina.

Así las cosas, los titulares de obras artísticas, literarias y científicas, podrán oponerse a que se registre como marca un signo igual o parecido a su obra, pero para ello es necesario demostrar que la obra existe, la titularidad y la similitud con el signo a registrar.

Debe recordarse que la titularidad de una obra no se demuestra exclusivamente con el registro que se realiza. Para el caso de Colombia, este procedimiento se realiza ante la Dirección Nacional de Derecho de autor, teniendo en cuenta que la protección de las obras es automática, es decir, desde el mismo momento de creación de la obra, de tal manera que pueden existir titulares sobre obras no registradas, no obstante lo anterior, se recomienda siempre hacer el proceso de registro de la obra artística, literaria o científica (registro declarativo y no atributivo), a efecto de dar trámite a la publicidad y que sirva de medio de prueba, así mismo se recomienda registrar todos los actos de disposición y transferencia de los derechos patrimoniales de autor, para los mismos efectos.

Consideramos que si un derecho de autor sobre una obra puede ser argumento y fundamento para oponerse al registro de una marca, y lograr, en el mejor de los casos, su negación; también sería viable iniciar una acción de competencia desleal por confusión, imitación, aprovechamiento de la reputación ajena, o en el peor de los casos, en aplicación de la cláusula de prohibición general del artículo 7 de la ley 256 de 1996, cuando se esté haciendo uso de una obra artística, literaria o científica, sin la debida autorización, en el mercado, con fines concurrenciales, y contrario a la buena fe mercantil, los usos honestos y buenas prácticas comerciales. Entonces, al igual que sucede con la propiedad industrial, en este caso podrían iniciarse diferentes vías en defensa de los legítimos derechos del titular de la obra, como lo sería: 1) la vía penal (artículos 270 y siguientes del Código Penal Colombiano), 2) la vía civil, ante jueces civiles del circuito o Dirección Nacional de Derechos de Autor, en uso de sus facultades jurisdiccionales, a través del proceso verbal, y 3) la vía civil, a través del proceso por competencia desleal, siempre que se den los presupuestos objetivos y técnicos previstos en la Ley 256 de 1996.

Por su parte, la profesora DELIA LIPSZYC, refiriéndose a título de obras, ha expresado la procedencia de la acción de competencia desleal en los siguientes términos:

"a) Protección por el derecho de autor. Cuando el título es original, por tratarse de una creación, resultan aplicables las normas del derecho de autor.

"b) Protección contra actos de competencia desleal. Aun tratándose de un título banal, la utilización por un tercero puede originar un perjuicio que dé lugar a reparación en favor del autor lesionado. Aquí resulta apropiada la aplicación del

régimen de protección contra actos de competencia desleal. Pero en este caso, la inaplicabilidad de la protección del derecho de autor no se relaciona con la falta de valor o mérito artístico del título, sino con la ausencia de originalidad, condición necesaria para que opere la protección del derecho de autor.

"El régimen de protección contra actos de competencia desleal exige, entre otros requisitos, que el título tenga (como en materia de marcas) alguna significación distintiva; que la utilización se haya efectuado en condiciones susceptibles de provocar confusión; que quien se considere lesionado pruebe el perjuicio que le causa la imitación; que su obra haya sido divulgada o, al menos, publicitada, y el carácter intencional de la utilización."

(...)"**c**) Protección por el derecho de marcas. Las marcas identifican al producto, su procedencia u origen. El título de una obra no es marca. No sirve para identificar el producto en el cual está fijada la obra en relación con su fabricante o expendedor, que es la función de las marcas. Por ello, el derecho de marcas no es aplicable a la protección del título.

(...)"**d**) En el orden internacional, la Convención Interamericana de Washington 1946, establece que: 'El título de una obra protegida, que por la notoriedad internacional de esta última adquiere un carácter distintivo que la identifique, no podrá ser reproducido en otra, sin el consentimiento del autor' (art. 14)."⁷²⁸,

Como mencionamos anteriormente, la creación de obras artísticas tienen una protección automática, es decir, desde que nace la obra artística, tales como logos, dibujos, figuras, etc., de tal manera que un uso de ellas en el mercado, sin

⁷²⁸LIPSZYC, D., *Derecho de Autor y Derechos Conexos*. Buenos Aires: Ediciones UNESCO/CERLALC/ZAVALIA, 2001.pp. 119-122.

las autorizaciones correspondientes, podrían, además de generar una infracción a los derechos morales y patrimoniales de autor, dar origen a una acción de competencia desleal, cuando se reúnan los requisitos previstos en la ley 256 de 1996, principalmente por actos de confusión, cuando el uso de la figura u obra artística de lugar a generar un derecho de nombre comercial o enseña, o a través de la cláusula de prohibición general prevista en el artículo 7 de la Ley.

Así cómo es posible iniciar simultáneamente dos acciones por uso de signos distintivos, dadas las condiciones, es decir, la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial y la acción de competencia desleal, también consideramos viable iniciar las acciones por violación a los derechos de autor, y simultáneamente la acción de competencia desleal, dados los presupuestos de la ley 256 de 1996.

El ejemplo hipotético lo podemos representar de la siguiente manera: una persona natural que mandó a hacer una figura a una empresa de publicidad, diseño artístico con la cual pretende identificar su establecimiento de comidas, pero no la registra como marca, ni reúne los requerimientos del uso para que sea protegido como enseña o nombre comercial, sin embargo encuentra que sus competidores del sector de comidas, están utilizando la misma imagen, plagiando su obra artística, sobre la cual tienen la titularidad de los derechos patrimoniales debido al contrato de cesión que sobre los mismos firmó con la agencia de publicidad.

Cabe entonces preguntarse, si bien es cierto hay una infracción a los derechos patrimoniales de autor, por reproducción y comunicación pública, podría proceder la acción de competencia desleal por confusión o cláusula de prohibición general, teniendo en cuenta que los consumidores, gracias a la publicidad de otros negocios con la figura artística piensan que los establecimientos son de la misma cadena o propietarios, y que la comida es preparada por los mismos cocineros, etc.

En nuestro análisis podríamos aventurarnos a decir que sí procede la acción de competencia desleal por las dos causales, es decir por confusión, por realizar esos actos en relación con un signo no registrado o protegido por la propiedad industrial, y sin duda alguna, con aplicación de la cláusula de prohibición general, solicitada en las pretensiones de la eventual demanda como subsidiaria, porque dicho actuar se encauza en los criterios que atentan contra la buena fe mercantil, los usos honestos en el mercado y las buenas costumbres mercantiles, generando un perjuicio grave al titular de los derechos de autor de la obra artística o signo no registrado.

Al respecto se ha considerado por algunos doctrinantes su viabilidad, como el profesor MASSAGUER, quien afirmó: "no puede negarse la posibilidad de acudir a la legislación contra la competencia desleal para impedir a terceros la utilización de bienes inmateriales que, por su naturaleza, no sean susceptibles de ser protegidos mediante modalidades de propiedad industrial o intelectual o que siéndolo bien no haya cumplido con los requisitos formales de protección o bien hayan dejado de estar protegidos mediante propiedad industrial o intelectual

a consecuencia de transcurso de su correspondiente periodo de vigencia, así como para impedir a terceros la realización de actos de explotación que igualmente por su naturaleza o sus consecuencias no quedan comprendidos entre los que abarca el contenido del ius prohibendi reconocido al titular de un derecho de propiedad industrial o intelectual debidamente obtenido y en vigor"⁷²⁹.

2. Títulos de obras y nombres de personajes en relación con marcas y la competencia desleal.

Se ha generado cierta incertidumbre relacionada con algunos cuestionamientos referidos a: 1) si los títulos de obras y nombres de personajes tienen algún tipo de protección jurídica; 2) si se pueden registrar libremente como marca por cualquier persona natural o jurídica; y 3) si tienen la posibilidad de ser invocados como argumento en trámites de competencia desleal, dadas las condiciones y requisitos de la ley 256 de 1996.

Sea lo primero manifestar que los títulos de obras y nombres de personajes podrían llegar a tener un tipo de protección por el derecho de autor, pero no todos. Para ello deben cumplir ciertos requisitos que los doten de individualidad, originalidad y mérito autoral que hagan posible su protección por esta vía.

⁷²⁹ MASSAGUER, J., *Comentarios a la ley de competencia desleal*, Op. cit. p. 84.

A este respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente:

“Es una constante en la legislación comparada y en la doctrina, que el título de una obra goza de protección tanto como ella misma. Con lo que se pretende evitar que un tercero utilice el mismo título para identificar otra obra, de manera que se produzca confusión entre el público en relación con ambas creaciones.”

(...)

“Cabe resaltar que no todo título de una obra se encuentra protegido por el derecho de autor conjuntamente con ella. (...) En efecto, así como la obra, para gozar de protección requiere del requisito de la originalidad, lo mismo ocurre con el título, a los efectos de que éste pueda gozar, conjuntamente con la obra, de la protección del derecho de autor.”

(...)

“Ahora bien, si la obra debe tener características de originalidad para poder gozar de la protección legal, nada distinto puede ocurrir respecto del título, porque la finalidad del derecho de autor es proteger las creaciones humanas. Por lo demás, el requisito de la originalidad para la protección del título responde incluso al propio sentido común, como se analiza subsiguientemente.”

“En efecto es de pacífica aceptación que no gozan de tutela por el derecho de autor los títulos carentes de originalidad, como los genéricos si consisten por ejemplo en un simple vocablo del lenguaje común (v.gr.: Noche, Fiesta,

Alegría, Nostalgia, etc.); los comunes o banales (v.gr.: Tú, La lluvia, El Crepúsculo); los que simplemente indican el género o características de la obra (v.gr.: Biografía, Diccionario, Enciclopedia, Atlas, Tratado); una determinada disciplina (v.gr.: Derecho Penal, Derecho Civil, Medicina Tropical, etc.), o cualquiera de sus áreas o especialidades (v.gr.: Delitos contra las Personas, Familia y Sucesiones, Mal de Chagas, etc.). Sostener lo contrario sería tanto como reconocer monopolios de explotación sobre títulos sin valoración creativa alguna, lo que resulta contrario al propósito del derecho de autor; o sobre títulos de necesario y común uso para designar obras distintas pero del mismo género.”⁷³⁰

Así mismo, los nombres de personajes podrían llegar a tener protección, en los mismos términos de los títulos, siempre que no sean genéricos o usuales, debiendo ser en consecuencia originales, individualizables y que impliquen un aporte intelectual de su creador.

Entonces, podríamos tener protección por los derechos de autor títulos de obras como: Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, y el personaje fincticio Peppa Pig, porque además de ser individualizables y originales, tienen un reconocimiento social a nivel mundial.

⁷³⁰Interpretación prejudicial No. 32-IP-97 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del 2 de octubre de 1998, “Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal g) de la Decisión 344 y 1, 3 y 7 de la Decisión 351, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad VICAR DE COLOMBIA S.A., contra los actos contenido en las resoluciones números 49049 y 1677, denegatorias del registro de la marca “TERMINATOR”, solicitada para proteger productos comprendidos en la Clase Internacional No. 05, proceso interno correspondiente al expediente N° 4212”. Disponible en: intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/32-ip-97.doc, (Consultado por última vez el 31 de agosto de 2017).

Ahora, teniendo claridad en que algunos títulos de obras y personajes podrían estar protegidos por el derecho de autor, se deduce que los mismo no podrían registrarse como marca por quien no tiene derecho, ya que ello daría lugar a la prosperidad de una oposición en el proceso de registro, de tal forma que solo podría registrarlos como marcas nominativas, figurativas, mixtas o de otra clase, quien sea el titular de los derechos patrimoniales sobre ellos, o quien esté legítimamente autorizado. Así, el título Cien años de soledad y el personaje *Peppa Pig* son originales y por ser parte integral de una obra, literaria y audiovisual respectivamente, tiene protección por los derechos de autor, y por tanto no es registrable como marca por quien no acredite tener derecho para ello.

Por lo anterior, no se comparten criterios contrarios que establecen que “los personajes ficticios o simbólicos no se encuentran protegidos por los derechos de autor, ya que la disciplina solo protege las formas de expresión ya sean artísticas o literarias, en el que se incluyan en ningún caso podrán configurar, por ellos mismos, una causal de irregistrabilidad” ⁷³¹.

Por otra parte, es aceptable la teoría según la cual los nombre de personajes, por sí solos, no se protegen por el derecho de autor, sino la personificación y puesta en escena del mismo, como obra integral; sin embargo, teniendo como base la IP 41-98 del Tribunal de Justicia de la CAN citada por la misma SIC, los nombres de obras en general, como los títulos dados a programas o series infantiles, sí tendrían protección por la normativa autoral, por

⁷³¹ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. PROCESO 118-IP-2010. Mi teoría contraria, fue manifestada al diario la República de Circulación en Colombia y vía WEB: <https://www.larepublica.co/asuntos-legales/actualidad/peppa-pig-fue-registrada-como-marca-por-entertainment-one-uk-limited-2371906> (Consultado por última vez el 31 de agosto de 2017).

ser un elemento integral de la obra protegida y cuando cumpla con el requisito de originalidad; en consecuencia, el título: *Peppa Pig* de la serie infantil (al igual que la figura de la cerdita rosada) estaría protegido por los derechos de autor, por ser un elemento original que hace parte de la obra audiovisual artística, máxime cuando su reconocimiento es internacional, debiéndose prohibir el registro de tal expresión - *Peppa Pig*- por cualquier tercero, como marca nominativa, salvo que se cuente con la debida autorización o contrato de cesión de derechos patrimoniales. Desconociendo esta interpretación, y la directa relación entre el título *Peppa Pig* y los productos y servicios solicitados, la SIC decidió en segunda instancia otorgar el registro de tal signo nominativo (Marca extensión territorial) a dos solicitantes, personas jurídicas, con domicilio en el Reino Unido, para las clases 3,5,8,9,12,14,16,18,20,21,24,25,27,28,29,30, 32,35,38,41 de NIZA, que no probaron suficientemente su titularidad para ello. Cabe anotar que esta postura de segunda instancia es contraria a la motivación de su primera instancia que consideró, en mi concepto, acertadamente, que al reproducirse el nombre de la obra *Peppa Pig* sí se infringía los derechos de autor; siendo además las mismas razones por las cuales se negó otra marca -*Peppa Pig*- solicitada por la sociedad colombiana Comercializadora JZS Ltda el 30 de marzo de 2015 Exp 14-193196.

Fundamento de esta interpretación la trae el Tribunal de Justicia de la CAN, quien determinó en proceso 41-IP-98: “En cuanto a los títulos de obras literarias, artísticas o científicas, sólo podrán ser objeto de impedimento de registro marcario cuando aquellas sean a su vez objeto de protección por el Derecho de Autor. Este supuesto será configurado cuando el título de la obra al que se opone el registro marcario tenga características de originalidad, concepto

fundamental para la protección autoral, ya que esta disciplina no protege títulos genéricos ni banales. En su consecuencia, podrán ser registrados como signos distintivos los títulos de obras del ingenio que no se encuentren protegidos por el Derecho de Autor por carecer de originalidad, por lo que mal podría concederse un monopolio de explotación sobre éstos” ... y citando al profesor Antequera Parilli (continua) “Así, la diferencia entre los títulos originales, como la ‘Doña Bárbara’ de Gallegos, las ‘Lanzas Coloradas’ de Uslar Pietri o ‘El General en su laberinto’ de García Márquez, “en comparación con los título genéricos o banales, carentes de creatividad, y que por centenares aparecen en los repertorios musicales administrados por las entidades de gestión colectiva, con composiciones identificadas como ‘Amor’, ‘Tú’ o ‘La Noche’”⁷³².

Siguiendo la anterior interpretación del Tribunal de Justicia de la CAN, y la ejemplificación, se puede deducir que el Título *Peppa Pig* sí es original y por ser parte integral de una obra audiovisual tiene protección por los derechos de autor, y por tanto no es registrable como marca por quien no acredite tener derecho para ello.

No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que la anterior IP traída por la SIC, se realizó en vigencia de la anterior Decisión Andina 344 y no de la vigente 486 de 2000, por lo que sí se presentan cambios significativos en relación con “los títulos de obras literarias, artísticas o científicas ... que sean un objeto de autor” y “los personajes ficticios o simbólicos ... que sean objeto de un derecho de autor”, que contemplaba la anterior normativa expresamente y excluidos de la nueva, limitándose ésta a mencionar que: “consistan en un signo

⁷³² Proceso 41-IP-98. Interpretación Prejudicial de los artículos 73 literales d), e) y g) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Tribunal de Justicia de la CAN, de 05 de marzo de 1999.

que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”⁷³³, lo cual genera problemas de hermenéutica.

Interesante, desde el punto de vista académico, realizar un análisis integrando normativas de competencia desleal, para generar posturas jurídicas desde la integración del sistema de propiedad intelectual en general (Derechos de autor, signos distintivos y competencia desleal).

Siguiendo la teoría según la cual los títulos de obras y nombres de personajes estarían protegidos por los derechos de autor, considero que si es viable iniciar una acción de competencia desleal, cuando reunidos los requisitos que establece la ley 256 de 1996, se encuentra que los mismos están siendo utilizado de forma contraria a las buenas costumbres, los usos honestos y buenas prácticas mercantiles, que podrían llegar a crear confusión a asociación entre un público consumidor en el mercado, sin dejar al margen, el aprovechamiento de la reputación ajena, entre otros.

Para evitar inconvenientes con el registro de una marca, o incurrir en actos de competencia desleal, debe procederse a negociar con el titular de los derechos patrimoniales de una obra, o de un título o de un nombre de un personaje, una autorización, una licencia o una transferencia, actos que deben inscribirse en la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) para efectos de publicidad, prueba y oponibilidad.

⁷³³ Artículo 136. Decisión N° 486, del 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

-I-

En la primera parte del presente trabajo se delimitó a La libre y leal competencia, como institución o instituto autónomo, y bien jurídicamente protegido en la Ley de Competencia Desleal, tanto en Colombia como en España. Este bien jurídico es entendido como un derecho que permite ofertar productos y servicios en el mercado con la finalidad de mantener una clientela y satisfacer necesidades de terceros consumidores, lo que conlleva a la satisfacción de necesidades propias de los oferentes, actividad que genera la correlativa obligación de encauzar esa actividad competitiva por el camino de la ética, la buena fe, la moral, los usos honestos y el derecho.

Como producto de la investigación realizada se han podido establecer los ejes relevantes en materia de competencia desleal, y que de alguna manera fueron conservados dentro del proceso de transición normativa en los dos Estados, que pueden ser sintetizados en los siguientes puntos:

Respecto al contexto jurídico de la competencia en España y Colombia, se observa que el reconocimiento de la libre competencia como principio orientador del mercado es posible por el modelo económico consagrado en la Constitución de los dos Estados. La Constitución Política Colombiana y la Constitución Española posibilitan la aplicación de un modelo económico social de mercado, que se caracteriza por una parte, por reconocer libertades individuales como la propiedad privada y la libre empresa, bajo limitaciones constitucionales relacionadas con el respeto al interés general y los fines constitucionales de cada Estado, y por otra parte, por reconocer derechos sociales y la posibilidad de intervención del Estado en la economía, con el fin de

mantener un equilibrio dentro del mercado y corregir las desigualdades que este conlleva. En este modelo económico mixto los empresarios tienen la garantía de desarrollar su actividad empresarial bajo los límites constitucionales y legales, con respeto a los intereses de consumidores y el interés general.

En España la libre competencia se deriva del derecho a la libertad de empresa, este último reconocido expresamente reconocido en la Constitución Española de 1978 como un derecho con limitaciones en su ejercicio. La libre competencia también se constituye como una garantía para quienes participan en el mercado ofreciendo bienes y servicios, pues legitima la intervención del Estado en el mercado y orienta al Legislador en su función de crear medidas que permitan contrarrestar los actos desleales.

Respecto a la libre competencia en Colombia, en la Constitución Política se establece como un derecho colectivo y como un principio que orienta la actividad del mercado en beneficio de los consumidores y de la misma libertad de empresa. Como derecho colectivo, es un derecho de los competidores, no competidores y consumidores; este derecho implica la posibilidad de ofrecer bienes y servicios en el mercado, en condiciones de igualdad jurídica; y no es un derecho, pues implica responsabilidades para sus titulares.

Respecto a los antecedentes de la regulación sobre la competencia desleal, tanto Colombia como España, se tiene como primer antecedente lo establecido en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial del 20 de Marzo de 1883, instrumento que ha tenido múltiples revisiones, siendo fechada la última del 28 de Septiembre de 1979, caracterizado por ser proponer

un modelo profesional, es decir un modelo que solo protegía la deslealtad entre empresarios.

Por su parte, en España, el modelo profesional de competencia desleal tuvo su primera regulación relevante en la ley 32 de 1988, de marcas. Posteriormente, con la Ley 3 de 1991, se implementó un modelo dual que permitió incluir a los consumidores como sujetos de protección de los actos desleales. Finalmente, la Ley 29 de 2009 incorporó al ordenamiento español, la Directiva sobre prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores, Directiva 2005/29/CE, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior; con lo cual se afianzó el modelo dual de protección a empresarios y consumidores; además de la doble regulación sobre los actos desleales e ilícitos materia de publicidad. Si bien esta dualidad ha generado críticas por parte de la doctrina, la regulación española en materia de competencia desleal regula se caracteriza por su rigurosidad.

-II-

El derecho de la competencia y el derecho de los mercados se ha venido especializando de tal forma que sus desarrollos legales, doctrinales y jurisprudenciales han venido engranando la realidad mercantil con las necesidades regulatorias, siempre teniendo como norte y principio a la ética, como principio filosófico que da soporte y estructura sólida a la figura de la competencia, y buscando salvaguardar por encima de todos su buen jurídico protegido que es la libre y leal competencia como instituto jurídico. Por ello las normativas sobre competencia desleal, tanto en Colombia como en España, establecen unos elementos y requisitos esenciales con los cuales busca reprimir

la ilicitud de estos comportamientos que se generan en el mercado con fines concurrenciales, elementos estos que de no reflejarse en el comportamiento reprochado descartaría de plano la vinculación a las normas de competencia.

Por una parte, el requisito de la concurrencialidad como finalidad establece no solo la intención del sujeto agente o activo de la conducta de aparecer o tener una actuación representativa en el mercado, sino que se debe probar que ese actuar es idóneo, indicativo, determinante y concluyente para la disputa, pelea o reto para combatir, ganar y mantener una clientela en el mercado. El concepto de mercado, que no es jurídico, sino económico, y quizás hoy ya interdisciplinar, lo conocíamos tradicionalmente como el lugar en el que se debe presentar una conducta para ser catalogada como desleal, que va más allá del simple espacio físico, para ser entendido como el centro de gravedad de la economía. Pero hoy, en el siglo XXI su noción ha dado un giro acorde a los avances tecnológicos y a la velocidad de las necesidades y soluciones mercantiles. Precisamente el entorno digital ha ampliado el concepto tradicional de mercado, permitiendo claramente que las pequeñas empresas puedan competir casi que en condiciones de igualdad frente a los grandes y tradicionales empresarios, de manera que hoy los pequeños microempresarios y participantes del mercado, sean personas naturales o jurídicas de menor tamaño, pueden aprovechar las bondades del internet, las redes sociales, Facebook, Twitter y otros modelos, para hacer publicidades y acciones de marketing a costes bajos, con la posibilidad ilimitada de llegar a los consumidores y potenciales clientes con su producto o servicio, buscando que sus marcas se conviertan en reconocidas y rompiendo con el sofisma clásico según el cual solo las empresas

financieramente fuertes eran las únicas con la posibilidad de tener marcas notoriamente conocidas o renombradas.

Pero se debe contemplar también que, si bien es cierto internet o el llamado entorno digital ha servido de catapulta para varios productores, comercializadores y oferentes de productos y servicios nuevos, también ha generado la posibilidad de que se presenten en el mercado ofrecimiento de productos o servicios que so no son los originales, facilitando precisamente la defraudación de los derechos de exclusiva que otorga la legislación marcaria y generando la posibilidad o facilidad de realización de actos de competencia desleal, reprimidos por las normativas nacionales y comunitarias correspondientes.

Los diferentes buscadores digitales, permiten a un consumidor identificar en el mercado digital las diferentes ofertas del producto o servicio seleccionado, pero muchas veces el redireccionamiento que se elige no corresponde a las prestaciones originales o deseadas, y en otros casos se hace el ofrecimiento directo de réplicas, que al presentarse en múltiples y cientos de páginas de internet, hacen que la labor de las autoridades se dificulte, una vez denunciadas las situaciones identificadas. No obstante, ello, existen protocolos directos frente a los alojadores o hosting de estas páginas y de estas ofertas engañosas, para denunciar digitalmente ante los titulares o alojadores de la información para que la misma sea suprimida, lo cual a veces resulta inoficioso, porque inmediatamente abren otra página u otra cuenta en redes sociales. Es claro que estas actuaciones, que podemos catalogarlas como ilegales, pueden llegar a ser

constitutivas de infracciones a la Ley de Marcas, y/o infracciones a la Ley de Competencia Desleal, tanto en Colombia como en España.

Indudablemente el reto tanto de las autoridades es buscar armonizar la aplicación de las nuevas tecnologías e internet a una competencia lícita en el mercado, buscando no solo una legislación que reglamente, castigue y sancione los comportamientos indebidos que se presentan en el entorno digital, principalmente de infracciones marcarias y competencia desleal, para lo cual se requiere aunar esfuerzos entre las comunidades de los diferentes hemisferios para hacer una afrenta estricta a la situación planteada, máxime cuando estos comportamientos reprochables tienen incidencias o verificaciones en múltiples países.

Las nuevas reglamentaciones de la Unión Europea han llevado a redefinir los elementos y requisitos para que una marca pueda ser susceptible de protección, actualizando de una manera inteligente, práctica y lógica su legislación que, de seguro, llevará a los países suramericanos, como Colombia, a implementar un modelo de metodología especial para el proceso de registro de una marca. Precisamente se trata del requisito de la Representación Gráfica, el cual podemos decir que ha desaparecido de las normativas europeas, atendiendo a la necesidad de las nuevas tecnologías y avances en materia de creaciones marcarias. Es claro que no podemos continuar en la era del hielo, pensando que la única forma de representar una marca es en soportes visuales, pues no. Por ello muy acertadamente el Parlamento y Consejo de la Unión Europea dieron paso para autorizar múltiples formas de representar una marca,

independientemente de sus características, forma o clase, dando viabilidad a marcas no tradicionales de tipo no visual, como las marcas sonoras, táctiles y olfativas pudieran representarse a través de medios de acuerdo a su estructura y naturaleza.

Para cumplir este cometido, se dispuso aceptar cualquier forma seria de representación, permitiéndose la utilización de medios tecnológicos existentes y disponibles, siempre que la representación sea clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

Así las cosas, las diferentes Oficinas de Propiedad Industrial de la Unión Europea, de cada país de la unión, tendrá que aperturar los procedimientos para la recepción y publicación de las marcas que se representen con tecnologías y medios no tradicionales, siendo un reto que va de la mano con la solución a las necesidades del sistema mercantil y de propiedad industrial, y que permitirá crear nuevas formas de hacer las publicaciones exigidas dentro del proceso de registro marcario, con la finalidad de brindar la adecuada oportunidad de las posibles oposiciones a terceros, garantizando la aplicación de un debido proceso.

Pero regresando a la realidad latinoamericana, en aplicación hoy de la norma comunitaria Decisión Andina 486 de 2000, los solicitantes que pretendan el registro de marcas no tradicionales estarán obligados a realizarlo de forma gráfica o abstenerse de hacerlo. Por ejemplo, para el caso de las marcas sonoras, se requerirá el pentagrama, las notas musicales, fonogramas que les permita cumplir con el requisito de la representación gráfica; que para el caso de la Unión europea bastará con el soporte que integre la marca musical que permita su reproducción

Importante mencionar la Interpretación Prejudicial 242-IP-2015 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que trató el caso de las marcas táctiles precisando que la representación gráfica se tendrá con la representación de la textura por medio de la descripción de la textura, fotografías y la entrega de un elemento que contenga esa marca.

Sin desconocer los esfuerzos y avances que se han realizado para modernizar a través de Interpretaciones Prejudiciales y decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio el sistema marcario registral, es claro que estamos atrasados frente a los lineamientos de la Unión Europea sobre la materia. Sin embargo, repensando la historia legislativa colombiana, estoy seguro que esos adelantos europeos los adoptaremos en breve, eliminando el requisito de representación gráfica, a efectos de obtener el registro de marcas no tradicionales no visuales atendiendo a los avances tecnológicos y dinamismo del mercado, entendiendo que la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, es una institución de criterio flexible y vanguardista, que requiere estar enlazada con los sistemas, metodologías y requisitos de los países con los que comparte convenios, y que cuenta seguramente con disponibilidades o posibilidades de adaptar la tecnología que se llegue a requerir para hacer no solo la recepción de las posibles solicitudes de marcas no tradicionales, sino para realizar las debidas publicaciones en la gaceta de Propiedad Industrial, dentro del trámite administrativo procesal.

-III-

Con el objetivo de trasponer la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 16 de diciembre de 2015, y armonizar la legislación referente al régimen de marcas, en España se ha tiene previsto la

entrada en vigor del anteproyecto de Ley de Macas para el 14 de enero del año 2019, en la que se busca incorporar adelantos en los siguientes temas:

1. Cualquier persona física o jurídica puede solicitar una marca española sin limitaciones frente a nacionalidades o domicilios de los solicitantes.
2. Desaparece el requisito de representación gráfica. Como lo mencionamos en el acápite correspondiente a la Representación gráfica, se ha establecido un cambio representativo que va de la mano con los avances tecnológicos y la necesidad de que las oficinas de registro de marcas estén a la vanguardia de los adelantos tecnológicos que les permita recibir solicitudes de registro de signos no convencionales, buscando que su representación no se limite a lo gráfico, sino permitiendo diferentes soportes que, cumpliendo parámetros de ser claro, preciso, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradero y objetivo - criterios del caso Sieckmann Asunto C-273/00-, den paso a esta nueva generación marcaria, tales como videos, hologramas, soportes de sonido, etc.
3. Se reafirma y garantiza los derechos a las denominaciones de obtenciones de variedades vegetales, en la medida en que se establece como prohibición expresa de registrar signos distintivos que reproduzcan las denominaciones de las variedades vegetales legalmente consideradas.
4. Así mismo, se establece la prohibición de registrar signos que afecten las Denominaciones de Origen o las Indicaciones Geográficas.

5. Se establece una limitación para los licenciarios de marcas, en la medida en que, para tener legitimación frente a eventuales reclamaciones debe tener el consentimiento, autorización o poder del titular de la marca, incluso, cuando es licenciario exclusivo deberá comunicar la situación al titular de la marca para que ejerza las respectivas acciones por violación de derechos marcarios, y si el titular no las ejerce dentro de los siguientes 3 meses, en este caso el licenciario tendrá legitimación para proceder de conformidad.
6. Podrá cualquier licenciario intervenir en el procedimiento por infracción marcaria que haya iniciado su legítimo titular, con la intención de pretender las indemnizaciones de daños y perjuicios que llegaren a ser probados.
7. Se elimina la diferenciación que tradicionalmente se tenía entre marcas notorias y marcas renombradas, manteniéndose el concepto de signos renombrados, conocidos por la generalidad y no solo por un grupo o sector específico.
8. Se fortalece la protección de marcas de renombre en España y la Unión Europea, de manera que se prohíbe el registro de los signos distintivos que evidencien querer un provecho o ventaja desleal de las características distintivas y/o el renombre de una marca así considerada. Este elemento es muy oportuno en la medida en que limita situaciones que pudieran llegar a generar actos de competencia desleal de alguna manera legalizados por registros que no deberían proceder.
9. Se podrá exigir prueba de uso de marca en los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de marca posterior en el proceso de

oposición, pedido por el solicitante a registro, es decir, se incluye la posibilidad de reclamar prueba del uso de los registros anteriores en los que se fundamente la oposición, buscando contrarrestar los monopolios innecesarios e injustificados. En España como en Colombia, hoy se puede presentar una oposición al registro de una marca sin necesidad de que el opositor pueda llegar a tener la obligación de demostrar su uso, pero en España, a partir del 14 de enero de 2019, al opositor que se le solicite demostrar su uso y no logre probarlo, su oposición será desestimada. Este eventual requerimiento trae consigo una depuración en los procesos de registro de marcas, en la medida en que las oposiciones deberán tener un mayor análisis y responsabilidad, antes de presentarlas.

10. Ligado al punto anterior, en un proceso por infracción marcaria, el demandado podrá, dentro de la contestación de la demanda, solicitar al demandante titular la prueba de uso de la marca supuestamente infringida o atentada y fundamento de la acción, dentro de los 5 años anteriores a la presentación de tal acción.
11. El trámite administrativo de nulidad y caducidad será compartido entre la OEPM y los tribunales, en los eventos en que se presente por demanda de reconvención en los procesos por violación de marcas. Situación que ayudará a descongestionar los trámites que se ventilen en los Tribunales, pero que además tendrá un valor agregado referido a la especialidad que empezará a manejar sobre este tema la OEPM, gracias a la asignación de estas funciones jurisdiccionales y competencia directa asignada. Estos ajustes obedecen precisamente a los lineamientos del Reglamento

de la UE 2017/1001 del 14 de junio de 2017 que entro en vigor en octubre de 2017, referido a la marca de la Unión Europea. Así la OEPM tendrá la posibilidad, hasta enero de 2023, de alistar la infraestructura necesaria para asumir la nueva competencia asignada.

12. El art. 41bis del Anteproyecto, referido a la *Protección del derecho del titular de una marca posterior en los procesos por violación de marca*, establece que una acción de violación o infracción de marca dirigida contra el actual titular de una marca posterior no prosperará, y no podrá en consecuencia prohibir su uso, si esta última, la marca posterior, ha sobrevenido inatacable frente a la primera, por presentarse la llamada caducidad por tolerancia, o porque a la fecha de solicitud, la marca anterior no reunía los requisitos para obtener la nulidad de ésta.
13. Se podrá prohibir el uso de una marca, impidiendo que se introduzcan al país bienes o servicios que integren o contemplen una marca idéntica a la registrada, sin autorización de su titular y sin tener que probarse que estos productos van a ser comercializados.

-IV-

En la parte segunda se estudió como la regulación española sirvió de fundamento a la actual normativa de competencia desleal en Colombia – Ley 256 de 1996- que trascendió el modelo que venía aplicándose respecto de la anterior legislación, prevista en el Código de Comercio, dándosele ahora legitimación como sujeto de la misma, a todos los participantes del mercado, y generando una relevancia clara a los derechos de los consumidores, que

además encontraron respaldo en el nuevo estatuto de los consumidores, expedido recientemente en Colombia.

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se pueden llegar a las siguientes conclusiones sobre La ley colombiana de competencia desleal (Ley 256 de 1996):

1. La Ley 256 de 1996 puede ser considerada como una copia de la ley española que regula la materia (Ley 3 de 1991); sí bien es cierto cambian algunos conceptos o términos, su eje estructural sigue siendo el mismo, lo que lleva igualmente a que el contenido e interpretación de sus preceptos, tengan un mismo alcance en España como en Colombia, casi en la totalidad de su articulado; por ello se evidencia en las providencias de autoridades colombianas la referencia y cita de la doctrina española. A pesar de lo anterior, el régimen de defensa de la competencia de Colombia es merecedor de elogios por su vitalidad y flexibilidad, y en particular por los grandes avances que ha logrado durante los últimos años, a pesar de las leyes deficientes y la carencia de recursos para dar protección a dicho bien jurídico.
2. En Colombia y España se ha abolido lo anteriormente establecido en cuanto a que la Ley de competencia desleal solo aplicaba a quienes tuviesen la calidad de comerciantes.
3. Actualmente la ley de Competencia Desleal para su aplicación, no requiere de la presencia de competidores directos, sino que basta la ejecución de actos de comercio por sujetos que dan lugar a la contienda en el mercado, los cuales incluso pueden carecer de relación de competencia.
4. Aparentemente, en el ordenamiento colombiano y español, los actos

constitutivos de competencia desleal son muy amplios de manera tal que le permiten al juez una interpretación, valoración y apreciación subjetiva. De todas maneras existe en la mayoría de los actos unos criterios y pautas que se deben cumplir para que las autoridades competentes lleguen a ese pleno convencimiento respecto a la existencia de actos constitutivos de competencia desleal.

5. Para el caso de Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, está legitimada para avocar el conocimiento de asuntos de competencia desleal, compartiendo esta atribución con los Jueces de la República.
6. El acto de competencia desleal de imitación no puede recaer sobre signos distintivos en Colombia. Se ha determinado que este acto está ligado directamente a las creaciones materiales como son los productos en sí.
7. La finalidad concurrencial debe ser entendida, en la interpretación de la competencia desleal, no sólo como la intención de intervenir en las relaciones de oferta y demanda, sino como la intención de un sujeto de crear, mantener, ganar y aumentar una clientela, entendiéndose por clientela el conjunto de personas naturales o jurídicas, fidelizadas en la compra de un producto o utilización de un servicio. Es claro que tal concepto requiere un mayor desarrollo doctrinal y jurisprudencial.

-V-

Sobre la configuración del acto de competencia desleal, a partir de los criterios aplicados en España y Colombia, se ha podido establecer que: “los actos de competencia desleal no se configuran por la realización de una

conducta, aparentemente de mala fe; para endilgar la deslealtad de un comportamiento es menester cumplir con los siguientes requisitos:

- i. Tanto el sujeto activo (demandante) como pasivo (demandado) de la acción de competencia desleal, pueden, o no tener la calidad de comerciantes.
- ii. El acto debe presentarse dentro del mercado, dentro del intercambio de bienes y servicios, es decir que el acto sea exteriorizado.
- iii. El acto debe tener una finalidad concurrencial, es decir, desarrollar, crear, mantener y/o aumentar una clientela. Lo que implica la que quien ejecuta el acto busca disputar una clientela, esto a su vez hace que el acto resulte idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero;
- iv. Los efectos principales y sustanciales del acto deben tener exteriorización en el mercado colombiano.
- v. El acto debe ser contrario al principio de la buena fe comercial, las sanas costumbres mercantiles y/o estar en contra de los usos honestos.
- vi. Que el acto sea indebido.
- vii. Que el medio empleado sea idóneo para tal fin.
- viii. Que haya existido forma de evitar los efectos desleales del acto.
- ix. No necesariamente deben coincidir con las conductas señaladas en la normativa, toda vez que ello está previsto de manera declarativa y no taxativa.
- x. No es necesario demostrar la intencionalidad y conocimiento del

agente (dolo) de los efectos ilícitos de su conducta”⁷³⁴.

-VI-

En la capítulo cuarto de la parte segunda se abordó el acto de confusión desleal con relación a los signos distintivos. Al respecto puede concluirse que las marcas, que hacen parte de los signos distintivos, se han constituido hoy como intangibles que aumentan sus probabilidades de superar en su valor a los bienes tangibles, razón por la cual han sido objeto de múltiples actos constitutivos de competencia desleal como la confusión. Este acto, generador de competencia desleal, se presenta cuando la conducta recae sobre los signos distintivos (marcas, nombres, enseñas, etc.), dentro del cual se integra la presentación del producto con el llamado *Trade Dress*. Otras conclusiones relevantes sobre el tema son:

1. Los signos distintivos han revestido a lo largo de la historia una importancia tal, que han llevado a que se creen legislaciones especiales para su protección y para que se introduzcan en normas especiales, como es el caso de la ley de competencia desleal, en donde se consagran apartados restrictivos de protección al uso no autorizado de signos distintivos, tanto en Colombia como en España.
2. Los imitadores y competidores desleales acostumbradas a crear confusión en el mercado, han venido especializando su proceder, cambiando la copia de signos distintivos, por la imitación de los diseños y presentaciones de productos o TradeDress.
3. La propiedad privada y las marcas se protegen en Colombia a través de

⁷³⁴ DELGADO PEÑA, P., “Cláusula de Prohibición General de Competencia Desleal” en *Revista CES Derecho*, Vol.6 núm. 2, 2015. p.96.

normas que sancionan la infracción a los derechos de Propiedad Industrial y simultáneamente por la Ley de Competencia Desleal.

Para la determinación de la deslealtad de un acto por confusión, y haciendo una interpretación integral y sistemática de tal comportamiento, se ha considerado indispensable tener en cuenta una herramienta de análisis, para tomar una decisión más objetiva, y la cual consiste en valorar en el caso concreto los siguientes elementos, que de la norma no se deduce:

- “a) La inclusión de los productos en una misma clase.*
- b) La utilización de similares canales de comercialización.*
- c) Mismos medios de publicidad.*
- d) Relación o vinculación entre los productos.*
- e) Uso conjunto o complementario de productos*
- f) Partes y accesorios*
- g) Mismo género de los productos.*
- h) Misma finalidad.*
- i) Intercambiabilidad de los productos”⁷³⁵.*

Al momento de determinar la existencia de confusión como acto de Competencia desleal, debe hacerse un estudio sistemático que integre no solo los postulados de la ley de Competencia Desleal, sino que necesariamente debe incluirse el juicio de confundibilidad que opera en los trámites administrativos para la concesión de marca, de manera que esta integración conllevará a que el

⁷³⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 238-IP-2005 de 24 de marzo de 2016.

juicio género sea más completo y objetivo, independientemente de que el proceso de marcas sea sustancial y procedimentalmente diferente al establecido para la competencia desleal, porque confluyen en un solo objetivo y es la determinación de la existencia o no de la confusión. Lo anterior, permitiría romper la barrera que pudiese existir entre trámites administrativos de concesión de marcas y procesos jurisdiccionales de competencia desleal.

Si bien es cierto, la SIC ha creado interesantes criterios de análisis para determinar la existencia o no del acto desleal de confusión, también es cierto que los criterios orientados por el Tribunal de justicia de la Comunidad Andina son muy relevantes y pueden coexistir integrados para buscar una finalidad común que se concreta en una decisión justa para el derecho, para las partes, para el consumidor y para la institución de la sana y leal competencia.

-VII-

Claramente, en Colombia, la SIC se ha venido especializando en la temática, teniendo dos delegaturas serias y fuertes en materia de Competencia Desleal y Signos Distintivos, que le dan soporte, respaldo y altura a las políticas, trámites, procedimientos y decisiones de que son competentes.

A pesar de que los jueces colombianos civiles del circuito, tienen competencia a prevención para conocer de los asuntos de competencia desleal, su dinámica procesal en la materia es mínima, por razones justificables como la poca celeridad en los procesos y falta de especialización en esta área del derecho mercantil. Por ello, ubicar algunas sentencias de la Corte Suprema de

Justicia e incluso, de Tribunales Superiores no es tarea fácil, lo que ha llevado a que sujetos de relaciones jurídicas sustanciales decidan confiar la solución de sus conflictos en materia de competencia desleal a la Superintendencia de Industria y Comercio, para que administre justicia a través de trámites judiciales verbales de acuerdo con la competencia otorgada por la Ley, recordando que la segunda instancia son los Tribunales Superiores del Distrito Judicial del domicilio del demandado.

Este trabajo desarrollado por la SIC en los últimos años ha llevado a crear una muy útil base de datos de las sentencias proferidas en los procesos de competencia desleal, en las que se muestran las interpretaciones y motivación de sus fallos referidos a la configuración o no de actos de competencia desleal, generando importantes precedentes respecto a actos tales como confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena, entre otros, sin olvidar que es dentro de la misma SIC que se encuentra la delegatura de signos distintivos, encargada, dentro de otras funciones de negar o conceder el registro de marcas, lo cual les permite tener un conocimiento integral y especializado en la propiedad industrial concretamente.

No obstante lo anterior, el reto para los jueces y SIC es continuar administrando justicia en la materia, buscando decisiones cada vez más objetivas y justas, prevaleciendo el interés general de los consumidores, conociendo la dinámica real de los participantes en el mercado dentro del mundo globalizado de hoy, y superponiendo ante todo la supremacía de la libre competencia como institución autónoma y bien jurídico protegido por las normas de competencia desleal.

Debe entenderse que la responsabilidad de la SIC no se limita a resolver conflictos a través de los procesos judiciales y sentencias, sino que debe priorizar y motivar la aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la conciliación, buscando que las partes involucradas en la contienda puedan poner fin a sus disputas, respetando en todo momento los derechos de los consumidores, como expresión misma del principio de ética y libertad.

No obstante estar la normativa de libre competencia y competencia desleal sustentada bajo el principio de la ética y buena fe, se requiere que las autoridades realicen campañas metodológicamente educativas, para hacerlas accesibles a todos los participantes del mercado, profundizando en nociones, conceptos y normativa que refleje lo que se debe hacer y lo que está prohibido en el ámbito de la competencia. Esta tarea debe estar apoyada desde la educación media, así como por universidades a través de sus cátedras de derecho mercantil, de propiedad intelectual y de derecho de la competencia, en los diferentes programas académicos afines. Igualmente es menester contar con la participación de Cámaras de Comercio, agremiaciones de comerciantes y entidades que agrupen diferentes sectores, que son participantes del mercado, y que están aplicando modelos de capacitación.

También cabe señalar que La Superintendencia de Industria y Comercio tiene una labor ética y de responsabilidad jurídica en la medida en que el hecho de negar o conceder una marca tendrá efectos jurídicos y económicos relevantes en el mercado y Comercio colombiano, toda vez que el conceder una marca, sin la estricta revisión de criterios objetivos de confusión y asociación en el mercado, y máxime cuando existan oposiciones -declaradas infundadas por la autoridad - dentro del proceso administrativo marcaría, conllevaría a legalizar o legitimar un

acto de competencia desleal, al tener el presunto infractor un argumento válido de uso de su marca que crea la confusión estructurado en una resolución y acto administrativo que facultó tal uso que podría ser en consecuencia legítimo, pero a su vez, ilegítimo para la realidad del mercado.

Es claro que existe un medio de control, como la acción de nulidad y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ante la jurisdicción Contencioso Administrativa contra las resoluciones y actos administrativos emitidos por la SIC, cuya competencia está dada al Consejo de Estado Sección Primera, en proceso de única instancia.

No obstante ello, y siendo la Superintendencia de Industria y Comercio un ente especializado en la materia, se le ha obligado por parte del Consejo de Estado, mediante la anulación de algunos autos que en tratándose de marcas se refiere, a cambiar sus decisiones, situación que si bien da lugar a la aplicación y garantía del debido proceso, prescrita en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, también puede generar cierta incertidumbre legal e inseguridad jurídica al respecto, en temas de propiedad industrial, y especialmente en cuanto signos distintivos de refiere.

Sin embargo, se crea en consecuencia el siguiente interrogante: ¿podrá tenerse una sentencia favorable para el demandante, dentro un proceso de competencia desleal que se inicie ante un juez civil del circuito o la SIC, en contra una persona natural o jurídica que está usando un signos distintivo -como una marca- que previamente ha sido legalmente registrada por este último ante la misma SIC y que está generando una efectiva confusión y riesgo de asociación en el mercado?

En mi opinión, es claro que los trámites son diferentes y podría intentarse la acción jurisdiccional de competencia desleal, la cual se aparta del trámite administrativo de registro de marcas, pero el juez tendría que fallar o tomar una decisión que sea desfavorable a las pretensiones de la demanda, porque iría contra la técnica jurídica que a través de esta acción se deje sin efecto un acto administrativo, no obstante la conducta de confusión y asociación si se esté generando.

Pero se podría dentro de la técnica jurídica catalogarla como desleal, al estar legitimado el supuesto infractor por una resolución que desafortunadamente desde la interpretación y dogmática jurídica se emitió.

Muchos pensarían en que la solución es atacar el acto administrativo por la jurisdicción competente, sin embargo, huelga recordar que existen unos términos de caducidad al respecto, y que la mayoría de titulares de marcas no están pendientes de ello, y que el acto de confusión o imitación puede generarse después de expirado el término de caducidad, recordando que la protección para una marca es de 10 años.

Esta situación, que no debe ser frecuente, si genera un limbo jurídico e inseguridad jurídica concreta, que lleva a que la Superintendencia, en el ejercicio de concesión o denegación de marcas, se vaya especializando aún más, y vaya formando criterios de interpretación uniformes con el Consejo de Estado, concretamente a lo que a confusión, asociación e imitación se refiere.

Finalmente, valdría la pena instar a nuestro órgano legislativo para que revise sí la actual normativa de competencia desleal de 1996, sigue siendo idónea para salvaguardar el instituto de la libre competencia y derechos de los

consumidores, no olvidando que es una norma copiada en un alto porcentaje de la normativa española, o si por el contrario, se debe crear una nueva disposición, que atienda a las actuales realidades y dinámicas del mercado colombiano hoy globalizado, que quizás pudiera estar basada en principios – regla, como el previsto con la cláusula de prohibición general, dando mayores libertades de interpretación a los operadores jurídicos, en busca de decisiones cada vez más objetivas y justas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Referencia Doctrinales

ACTON, H., *La moral del mercado*. Buenos Aires: Unión Editorial, 2003.

ALARCÓN PEÑA, A., “La libre competencia económica en el derecho colombiano: una revisión desde la economía social de mercado y sus implicaciones normativas”, en *Revista Prolegómenos - Derechos y Valores*, Vol.XIX, núm. 37, 2016.

ALDANA PINILLA, A., *Algunos aspectos generales de la marca de fábrica y de comercio*. Bogotá 1968.

ALEMÁN BADEL, M., *Las marcas y las patentes en el marco del proceso de integración de la Comunidad Andina*. Tesis doctoral. Universidad de Alcalá, 2012.

ALEMÁN, M., ‘Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios’, Top Management, Bogotá, p.77, citado por JORGE CHÁVEZ PICASSO, revista No. 7, INDECOPI.

ALMONACID SIERRA, J., y GARCÍA LOZADA, N., *Derecho de la competencia. Abuso de la posición dominante, competencia desleal, uso indebido de información privilegiada*. Bogotá: Legis, 1998.

ALVAREZ PÉREZ, A., “Responsabilidad por actos de publicidad comercial desleal”, en *Responsabilidad civil y del Estado*, núm. 5, 1997.

ALONSO SOTO, R.:

- *Actos de confusión. Propiedad industrial y competencia desleal*. Madrid: Consejo General del Poder Judicial. 1995.
- “Derecho de la Competencia, en *Lecciones de Derecho Mercantil*. Madrid: Civitas, 2012.
- Curso de derecho mercantil. Empresario, establecimiento mercantil y actividad empresarial. Derecho de la competencia y de la propiedad industrial e intelectual. Derecho de sociedades. 2ª ed. Navarra: Thomson-civitas, 2006.

AGUIRRE HERNANDEZ, J., *Propiedad industrial, certidumbre jurídica y competitividad*. Monterrey: Fondo Editorial Nuevo León, 2005.

AMADOR CABRA, L., “Constitución de 1991, competencia y servicios públicos domiciliarios”, en *Con-texto revista de derecho y economía*, núm. 28, 2009.

ANDRADE PERAFÁN, F., “La acción por infracción de derechos para la protección de la propiedad industrial”, en *Revista La Propiedad Inmaterial*, núm. 15, 2011.

ANGUITA VILLANUEVA, L., El derecho de propiedad privada en los bienes de interés cultural. Madrid: Dykinson, D.L. 2006.p. 22.

ARBOLEDA ARANGO, A., “Percepciones del color y de la forma de los empaques: una experiencia de aprendizaje”, en *Estudios Gerenciales*. Vol. 24, núm. 106, 2008.

ARIÑO ORTIZ, G., *Principios de derecho público económico*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003.

ARISTÓTELES, *Ética a Nicómaco*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1981.

ARRUBLA PAUCAR, J. A. *Contratos Mercantiles*. Bogotá. Legis. 2012.

AULMANN, J., y ZUCCHERINO, “Primer registro de una marca olfativa en Argentina” en *Revista de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual*, núm. 2, 2010.

AA.VV.(RUIZ MUÑOZ, M.Dir.). *Derecho de la propiedad intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial*. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2017

BARONA VILAR, S., *Competencia desleal*. Valencia: Tirant lo blanch. 1999.

BARONA VILLAR, S.: *Competencia Desleal*. Valencia: Tirant lo Blanch. 2008.

BARRAGAN, C., CEBALLOS, M., MARÍN, D. y TAMAYO, O., “El agotamiento del derecho a la luz del derecho Comunitario, Unión Europea y Comunidad Andina”, en *Revista La Propiedad Inmaterial*, núm. 16, 2012.

BECERRA ACEVEDO, H., *Supuestos de competencia desleal en propiedad industrial*. México: UNAM. Rescatado de: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2634/12.pdf>

BEDOYA BECERRA, V. Et. Al. Cambios, continuidades y análisis contextualizado del Régimen de competencia en Colombia. Universidad ICESI. 2011. Disponible en: https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76613/1/cambio_continuidad_analisis.pdf

BERCOVITZ, A.:

- *La regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de enero de 1991*. Jornadas organizadas por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1992.
- *Apuntes de Derecho Mercantil*. Navarra: Editorial Aranzadi, 2003.
- *Comentarios a la Ley de Marcas. 2a ed.*, Navarra: Thomson-Aranzadi, 2008.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ, R.:

- *Apuntes de derecho mercantil*. Pamplona: Ed. Aranzadi, 2011.
- “Comentario al artículo 10 LPI” en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*. Madrid: Tecnos, 2007.
- *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*. Madrid: Tecnos, 2007.
- *Comentarios al Convenio de Berna*. Madrid: Tecnos, 2013.
- *Manual de Propiedad Intelectual*. Valencia: Ed. Tirant Lo Blanch, 2012.
- *Marca y diseño comunitarios*. Pamplona: Aranzadi, 1996.
- *Tratado de Propiedad Industrial*. Navarra: Aranzadi, 2009.

BERGER, F., *La apariencia distintiva (trade dress): un signo marcario en expansión. Análisis y protección jurídica*. Tesis. Palermo: Universidad de Palermo. 2008.

BERNAL RAMÍRES, E.J.: “Implicaciones del protocolo de Madrid en el derecho marcario de la Comunidad Andina de Naciones”, en *Revista La Propiedad Inmaterial*, núm17, 2013.

BETANCUR CUARTAS, B., *Aproximaciones al derecho de la competencia*. Bogotá: Biblioteca Milenio, 1998.

BLANCO CONSTANS, F.: *Derecho Mercantil*. Madrid: Editorial Reus, 1931.

BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. *Enciclopedia del Banco de la República*. Disponible en:

http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Oferta_y_demanda

(Consultado por última vez el 02 de noviembre de 2018)

BOAVENTURA DE SOUSA, S., *La Globalización del Derecho*. Bogotá:

- Universidad Nacional de Colombia. Ilsa, 1999.
- BOBBIO, N., *L'età dei diritti*. Turín: Einaudi, 1990.
- BOTANA AGRA, M., *La protección de las marcas internacionales*. Madrid: Marcial Pons, 1994.
- BOTANA GARCIA, G., “Noción del Consumidor en el Derecho Comparado”, en *Revista de Estudios Sobre el Consumo*, núm. 18, Madrid: Instituto Nacional del Consumo, 1990.
- BREUER MORENO, Pedro. “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis.
- BUITRAGO, E. Derecho Intelectual. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional, 2003.
- CABRERA, J., *Crítica de la moral afirmativa*. Barcelona: Ed. Gedisa, 1996.
- CALAVIA MOLINERO, J., *Derecho mercantil*. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. 2002
- CALERO GUILARTE, J., “La apreciación del riesgo de asociación en relación con actos de imitación”, en *Revista general de derecho*, núm. 639. 1997.
- CANDELARIO MACÍAS, M., y RODRÍGUEZ GRILLO, L., “Un modo de entender la marca para enfrentar la crisis empresarial”, en *Actas de Derecho Industrial. Tomo XXX*. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2008.
- CAPELL, J, P.: *La explotación abusiva de una posición dominante*. Madrid: Civitas. 2005.
- CAPRIOTTI PERI, P., *Branding corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica de la Identidad Corporativa*. Santiago: Colección de Libros de la Empresa. 2009.
- CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre signos distintivos y nombre de dominio*

en Internet. Navarra: Aranzadi, 2002.

CARBOENLL MATEU, J.C., *Derecho penal: concepto y principios constitucionales*. Valencia: Tirant Lo Blanch, 1996.

CARDENAS, P. *Comentarios sobre Propiedad Intelectual*. Bogotá D.C., Editorial Cosmos J.P.A, 2003.

CARDONA SALDARRIAGA, A., *Marco legal de la competencia en Colombia*. Argentina: El Cid Editor - apuntes, 2009.

CASADO CERVINO A., y CERRO PRADA B., GATT. *Propiedad Intelectual*. Madrid: Tecnos, 1994.

CASTRO ARANGO, J., “Relaciones entre la competencia desleal y la propiedad intelectual. El caso colombiano”, en *Anuario Facultad de Derecho- Universidad Alcalá III*. 2010.

CASTRO GARCÍA, J.:

- “La protección de los diseños industriales en el continente americano”, en *Revista la propiedad inmaterial* núm. 13, 2009.
- “Las marcas no tradicionales”, en *Revista la propiedad inmaterial* núm. 16, 2012.

CAVANILLAS MÚGICA S., *La transformación de la responsabilidad civil en la jurisprudencia*. Pamplona: Ed. Aranzadi, 1987.

CAVELIER, G., *Marcas de fábrica y nombres comerciales*. Bogotá: Temis. 1962.

COSTAS COMESAÑA, J., “La especialidad del derecho de defensa de la competencia ante la codificación mercantil” en *Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz*. Getafe: Universidad Carlos III de Madrid, 2015, pp. 1067-1068. Disponible en:

<http://hdl.handle.net/10016/21038> 8 (Consultado por última vez el 22 de agosto de 2018)

CENTRO COLOMBIANO DEL DERECHO DE AUTOR. CECOLDA. ¿Qué es una obra? Recuperado de: http://www.cecolda.org.co/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=7&Itemid=50

CENTRO COLOMBIANO DE DERECHO REPROGRÁFICO CDR. ¿QUE ES EL CDR? Recuperado de: <http://cdr.com.co/que-es-el-cdr/>.

CHAPARRO, F. *Manual sobre la propiedad intelectual de productos derivados de la actividad académica en universidades y centros de investigación*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia – Colciencias, 1997.

CHARRÍA GARCÍA, F., *Propiedad industrial en Colombia. Historia de la Propiedad Industrial en Colombia*. Cali: Instituto Departamental de Bellas Artes-Cali, 2001.

CHECA GARCÍA M., “Consolidación de la jurisprudencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en relación a las indemnizaciones a satisfacer a los trabajadores 538 perjudicados por accidente laboral, tras las Sentencias de 17 de julio de 2007”, en *Revista de Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro*, nº 4, año 45, abril de 2009.

CLANCY, K. J., y TROUT, J., “*Brand confusion*”, en *Harvard Business Review*, numb 80, 2002.

COCA CARASILA, A.:

- “Neuromarketing: las emociones y el comportamiento de compra”, en *Perspectivas*, núm. 25, 2010, pp. 9-24. Rescatado de : <http://www.redalyc.org/pdf/4259/425942454003.pdf>

- “Importancia y concepto del posicionamiento. Una breve revisión teórica”, en *Perspectivas*, núm. 20, 2007.

CONILL, J., “Mercado y justicia: Un reto para la ética económica contemporánea” en AA.VV. *Retos pendientes en ética y política*. Madrid: Trotta, 2002.

CONTRERAS BLANCO, O., *La competencia desleal y el deber de corrección en la ley chilena*. Santiago de Chile: Universidad Católica de Chile. 2012.

CORTINA, A., *Ética de la empresa. Claves para una nueva cultura empresarial*. Madrid: Trotta, 1994.

CONSUEGRA, D.:

- *ABC de marcas mundiales* (ABC of world's trademarks): una selección de 1476 marcas (a section of 1476 trademarks). Bogotá: David Consuegra, 1988.
- *De Marcas y símbolos*. Bogotá: Triblos, 1976.

CURTO POLO, M., *La cesión de la marca mediante contrato de compraventa*. Pamplona: Aranzadi. 2002.

DARNACULLETA I GARDELLA, M.M., *La competencia desleal*. Madrid: Iustel S.A., 2007.

DE LA CRUZ CAMARGO, D. M.:

- *La competencia desleal en Colombia. Un estudio sustantivo de la ley*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2014.

- “Ámbito de aplicación de la Ley de Competencia Desleal”, en *Serie de Derecho Económico*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. núm. 2, 2013.
- “Origen y desarrollo de la cláusula general en la Ley de Competencia Desleal”, en *Colección Enrique Low Murtra*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2010

DE LA CUESTA, J., “Supuestos de competencia desleal por confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena”, en *La regulación contra la competencia desleal en la ley de 10 de enero de 1991*. Madrid: Cámara de Comercio e Industria de Madrid. 1992.

DELGADO PEÑA, P., “Cláusula de Prohibición General de Competencia Desleal” en *Revista CES Derecho*, Vol.6 núm. 2, 2015.

DE SOLA CAÑOZARES, F., *Tratado de derecho comercial comparado*. Barcelona: Montaner y Simón, 1963.

DÍAZ, A., *América Latina y el Caribe: La propiedad intelectual después de los tratados de libre comercio*. Santiago de Chile: CEPAL. 2008.

DÍAZ MÉNDEZ, M., et. alt., “Algunas consideraciones sobre la ética en el mercado”, en *Pecunia*, núm. 5, 2007.

DOMÍNGUEZ PÉREZ, E.:

- “Algunas cuestiones sobre la distribución de productos de imitación: el aprovechamiento de la reputación ajena desde la perspectiva del derecho de marcas y del derecho contra la competencia desleal” en AA.VV. *Marcas y distribución comercial*. 2011.
- *La competencia desleal a través de actos de imitación sistemática*. Navarra: Aranzadi, 2003.

- *“Competencia Desleal”*. Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial en la Unión Europea. Madrid: Aranzadi, 2007.

DROMI, R., *Competencia y monopolio: Argentina, MERCOSUR y OMC*. Madrid: Ciudad Argentina Hispania Libros, 1999.

DUGUIT, L., *Las transformaciones generales del derecho privado desde el Código de Napoleón*. México, D.F.: Ediciones Coyoacán, 2007.

DRUKER, P., “Cambios de puesto”, en *Revista el Malpensante*, Lecturas paradójicas, núm. 62, 2005.

ECHEVERRI DE RICAUTE, C., y ORDOÑEZ DE CARDOZO, L., *La competencia desleal*. Bogotá: Editorial Kelly. 1980...

EMPARANZA SOBEJANO A.:

- *Comentario práctico a la Ley de competencia desleal*. Madrid: Tecnos, 2009.

- *El boicot como acto de competencia desleal contrario a la libre competencia*. Madrid: Civitas, 2000.

ESPINOZA, K., “El acto de confusión como acto de competencia desleal y el riesgo de confusión marcaría como infracción a los derechos de la propiedad industrial”, en *Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual* Vol. 3, núm. 5. 2007.

ESTRADA VÉLEZ, S., “Los principios jurídicos en Colombia. Algunas recomendaciones para su incorporación” en *Diálogos y saberes, investigaciones en derecho y ciencias sociales*, núm. 32, 2010.

EYZAGUIRRE DEL SANTE, H., *Políticas de competencia y su aplicación: fundamentos económicos*. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2011.

FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L., y CALVO CARAVACA A, L., *Derecho Mercantil Internacional*. Segunda Edición, Madrid: Editorial Tecnos, 1995.

FERNÁNDEZ, J. M. *El nuevo marco de la competencia desleal, La cláusula general de la LCD*. Madrid: Consejo General del Poder Judicial. 1995.

FERRÁNDIZ GABRIEL, J. R., *Jurisprudencia sobre propiedad industrial. Publicidad y Derecho de la competencia*. Madrid: Editorial La Ley. 2007

FERNÁNDEZ LERGA, G., *Derecho de la Competencia*. Pamplona: Aranzadi, 1994.

FERNÁNDEZ NAVARRETE, D., “El modelo económico español: una economía abierta y descentralizada” en *Estudios Internacionales*, núm. 167, 2010.

FERNÁNDEZ NOVOA, C.:

- “Comentario a la Directiva Comunitaria sobre prácticas comerciales desleales” en *Diario La Ley*, núm. 6408, 2006.
- *Derecho de marcas*. Madrid: Montecorvo, 1999.
- “El diseño no registrado”, en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, núm. 24, 2003.
- “El encuadramiento sistemático del Diseño comunitario”, en AAVV. *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia*. Homenaje a Alberto Bercovitz, Grupo Español de la AIPPI, Madrid, 2005.

- “El riesgo de asociación”, en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo XVIII, 1997.

- “Reflexiones preliminares sobre la Ley de Competencia Desleal”, en *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, núm. 2, 1991.

- *Tratado sobre derecho de marcas*. Madrid: Marcial Pons, 2001.

FERNÁNDEZ ORDONEZ, M., “Ideas para una aplicación más eficiente del Derecho de la Competencia en España”. Estudio Preliminar al libro de CASES PALLARÉS, Madrid, 1995.

FERRER, J., *Principios de Regulación Económica en la Unión Europea*. Madrid: Instituto de Estudios Económicos, 2002.

FERRETER MORA, J.:

- *De la materia a la razón*. Madrid: Alianza, 1983.

- *Diccionario de filosofía*, Madrid: Alianza, 1985.

FLINT, P., *Tratado de defensa de la libre competencia. Estudio exegético del D.L. 701, Legislación, doctrina y jurisprudencia regulatoria de la libre competencia*. Lima: Fondo editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, 2002.

FIKENTSCHER, W., “Las tres funciones del control de la economía (Derecho antimonopolio)”, en *Revista de Derecho Mercantil*, 1984.

FONT GALÁN, J. I.: *Constitución económica y derecho de la competencia*. Madrid. Tecnos. 1987.

FRISCH PHILIPP, W., *La competencia desleal*. México D.F.: Trillas, 1975.

GACHARNA, M., *La competencia desleal*. Bogotá: Temis.1982.

GALÁN CORONA, E., “Marcas y distribución comercial”, en *Acta salmanticensia estudios jurídicos* 86. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. 2011.

GAMBINO, D., y BARTOW, W., *Trade Dress: evolution, strategy and practice*, Oxford University Press, 2012.

GAMBOA VILELA., P., “La aptitud distintiva como requisito de registrabilidad de las marcas y su regulación en la Decisión 486”, en *Revista de Derecho Administrativo*. núm. 1, 2006.

GARCÍA-CHAMÓN, E., *Tratado práctico de diseño industrial*. Madrid: El derecho editores s.a., 2010.

GARCIA LOYGORRI, A. R.: *Las conductas prohibidas. La nueva ley de defensa de la competencia*. Barcelona: Editorial Bosh. 2009

GARCIA LOZADA, N., *Derecho de la Competencia*. Bogotá: Legis, 1998.

GARCIA PÉREZ, R.:

- “Ejercicio acumulado de las acciones basadas en la Ley de marcas y en la Ley de competencia desleal” en *Los retos del Poder Judicial ante la sociedad globalizada, en Actas del IV Congreso Gallego de Derecho Procesal* (I Internacional), 2011.

- *La Ley de competencia Desleal*. Navarra: Aranzadi, 2008.

- *Comentario práctico a la Ley de Competencia Desleal*. Madrid: Tecnos. 2009.

- “La nueva Ley alemana contra la Competencia Desleal”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 258.

GARCÍA SANTOS, N., “Ética, equidad y normas de conducta en los mercados de valores: la regulación del abuso de mercado”, en *Información Comercial Española, ICE: Revista de economía*, núm. 823, 2005.

GARCÍA VIDAL, A., “El derecho de marcas en la Jurisprudencia del TJCE del año 2007” en *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas (2007)*. Granada: Comares, 2009.

GARRIGUES, J.:

- *Curso de Derecho Mercantil*, México: Porrúa, 1993.
- *Tratado de Derecho mercantil*, T.1. v.1. Madrid, 1947.

GASCÓN INCHAUSTI, F., *La acumulación de acciones y de procesos en el proceso civil*. Madrid: Tiran lo blanch. 2000.

GERPE LANDÍN, M., *Principios estructurales de la constitución española*. Barcelona: UOC Papers. 2002.

GINER PARREÑO, C. A.:

- *El derecho de la competencia, comercio electrónico y marcas*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2014.
- *La defensa de la competencia entre filosofía política, la economía y el Derecho*. Madrid: Marcial Pons. 2010.

GIRALDO MONTOYA, J., *Régimen marcario y su procedimiento. Normatividad sobre marcas y patentes*. Bogotá: Librería del Profesional, 1998.

GIRON TENA, J., “Estudios de derecho mercantil”, en *Revista de derecho privado*, 1955.

GOIG MARTÍNEZ, J., *Comentarios a la Constitución Española. Tomo III - Artículos 24 a 38 de la Constitución Española de 1978*. Madrid: Edersa. 2006.

pp. 729-745.

GÓMEZ LEIVA, D., *De las restricciones, del abuso y de la deslealtad*. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá, 1998.

GÓMEZ SEGADE. J.A.:

- El secreto industrial (Know how): concepto y protección. Madrid: Tecnos, 1974.

- “La panorámica de la nueva Ley española de diseño industrial”, en ADI. Madrid: Marcial Pons, 2003.

- “Fuerza distintiva y Secondary Meaning” en el Derecho de los signos distintivos, Cuadernos de Derecho y Comercio, núm. 16. Madrid: Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, 1995.

GONZÁLEZ GARCÍA-HERREROS, J., y ALEMÁN BADEL, G., “Los Signos Mercantiles Distintivos Del Empresario, La Empresa y el Establecimiento De Comercio: Visión Crítica De Su Relación”, en *Revista de derecho*. núm. 19. 2003.

GONZALEZ, L., *Análisis de los actos éticos en los negocios y sus consecuencias jurídicas en los actos de competencia desleal en el mercado de dos empresas de buscapersonas en la ciudad de Bucaramanga*. Tesis de grado, Facultad de Ingeniería de Mercados, UNAB, 2000.

GONZÁLEZ VAQUÉ, L. “La Noción de consumidor medio según la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”, en *Revista de Derecho Comunitario Europeo*. Año 8.Núm.17.Enero-Abril 2004

GUERRERO GAITAN, M., PAYÁN RODRIGUEZ, C.F., y VELASCO ORDÓÑEZ, P., *El nuevo derecho de marcas. Perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea*, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2016.

GUERRA, P., "Corrientes del pensamiento contemporáneo". Universidad de la República y Universidad Católica del Uruguay 2003.

HAYEK, F., "El individualismo: verdadero y falso", en *Estudios Públicos*, núm. 22, 1986.

HABERMAS, J.:

- *Legitimation Crisis*, Boston: Beacon, 1975.
- *El discurso filosófico de la modernidad*, Madrid: Taurus, 1989.

HERAS LORENZO, T., *El agotamiento del derecho de marca*. Madrid: Editorial Montecorvo S. A., 1994.

HEINEMANN, A., Propiedad intelectual, en AA.VV. *Propiedad intelectual. Reflexiones. Colección textos de jurisprudencia*. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario. 2012.

HIRSCHBERGER, J., *Historia de la filosofía*. Barcelona: Editorial Herder, 1981.

IBÁÑEZ ALONSO, J., *Los usos del comercio*. Rescatado de: <http://www.cesfelipesecondo.com/revista/articulos2010/05.pdf>

IBÁÑEZ PARRA, O., "El modelo de competencia económica practicable en el tlc entre colombia y estados unidos", en *Revista Civilizar Ciencias Sociales y Humanas*, 2005, rescatado de: <http://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/handle/11232/316/CienciasSocialesyHumanas595.pdf?sequence=1>

IBARRA PARDO, G., "El derecho de la competencia en las relaciones comerciales internacionales", en *Revista Jurídica: Juris Consulta*, núm. 8, 2004.

INDECOPI. Lineamientos Sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial. Resolución N° 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI. P. 12 Disponible en:

<https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/143803/lineamientos-ccd-2001.pdf> (consultado por última vez en 10 de noviembre de 2018)

JAECKEL, J., “Apuntes sobre competencia desleal”, en colección *seminarios 8*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 1998.

JARAMILLO LONDOÑO, A., “Desarrollo jurisprudencial de la cláusula general de prohibición de actos de competencia desleal”, en *Revista de Derecho Privado*, núm. 49, 2012.

JIMÉNEZ GÓMEZ, I., “La ilusión de la libertad de elección”, en *El Comercio Justo en España 2013 Diagnósticos y alternativas en clave europea*. 2004.

JIMÉNEZ, D., Competencia desleal e infracción de normas de defensa de la competencia: (comentario a la sentencia de la AP de Barcelona (Secc. 15ª) de 1º de diciembre de 2004) *actas de derecho industrial y derecho de autor*, 2004-2005.,

KELLER, K. L., *Administración estratégica de marca*. México D.F.: Pearson. 2008

KNIGHT, F., “La ética de la competencia”, en *Revista de Economía Institucional*, vol. 4, núm. 7.2002.

LA CRUZ BERDEJO. *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*. Madrid: Tecnos, 2ª edición, 1997.

LARA, R., y ECHAIDE, J., *Consumo y derecho. Elementos jurídicos- privados del Derecho del consumo*. Madrid: ESIC, 2006.

LEMA DEVESA, C.:

- *La represión de la publicidad desleal en la Ley General de Publicidad, en la Ley de Competencia Desleal y en el Código Penal*. Madrid. Marcial Pons. 2007.
- *Actos de competencia desleal por imitación y explotación de la reputación ajena*. Propiedad industrial y competencia desleal. Madrid. Consejo General del Poder Judicial. 1995.
- “En torno al ámbito de protección de la denominada «marca-envase»”, en *Revista de Derecho Privado*. núm. 7-8, 2004.

LEYVA SALAZAR, G., "Un acercamiento a las marcas animadas", *Revista La Propiedad Inmaterial* n.º 24, Universidad Externado de Colombia, julio-diciembre 2017, pp. 5-26

LIZARAZU MONTOYA, R.: *Manual de Propiedad Industrial*. Bogotá: Legis. 2014.

LIPSZYC, D.:

- *Derecho de Autor y Derechos Conexos*. Buenos Aires: Ediciones UNESCO/CERLALC/ZAVALIA, 2001.
- “La solución de diferencias en el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de la OMC”, en *Revista La Propiedad Inmaterial*, núm. 1, 2000.

LÓPEZ CAMARGO, J., “La noción de consumidor”, en *Revista La Propiedad Inmaterial*, núm. 3, 2001.

LÓPEZ CASTRO, Y., “Eficacia de los acuerdos de coexistencia de marcas en Colombia”, en *Propiedad intelectual: reflexiones*. Bogotá. 2012.

LÓPEZ MARTÍNEZ, A., *La Acción de Competencia Desleal*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.1997.

MAGAÑA RUFINO, M., *Las marcas notorias y renombradas*. México D.F., Editorial Porrúa, 2010.

MAMBRILLA RIVIERA, V. “Prácticas comerciales y competencia desleal: Estudio del Derecho Comunitario europeo y Español. La incorporación de la directiva 2005/29/CE a nuestro derecho interno”, en *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, n.º 4 de 2009.

MACINTYRE, A., *Historia de la ética*. Barcelona: Ediciones Paidós, 1982.

MANCERA ROJAS, A., *Marca notoria, una marca que está en la mente del consumidor*. Tomado de: <http://www.sic.gov.co/ruta-pi/junio21/marca-notoria-una-marca-en-la-mente-del-consumidor> (consultado por última vez el 15 de octubre de 2018).

MARCO ARCALÁ, L.:

- “Las prácticas comerciales desleales con los consumidores en la propuesta del Código Mercantil”, en *Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz*. Getafe. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, 2015.
- “Artículo 5. Prohibiciones absolutas”, en *Comentarios a la Ley de marcas*. Pamplona: Aranzadi, 2008.

MARTÍNEZ GUTIERREZ, A.:

- “El carácter engañoso de la marca de empresa (comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 16 de julio de 1998, asunto C-210/96)”, en *Noticias de la Unión Europea*, núm. 194, 2001

- “El riesgo de confusión en el Derecho de Marcas [comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de septiembre de 1998, asunto C-39/97]”, en ADI, 1999.

- *La marca engañosa*. Madrid: Civitas Ediciones, 2002.

MARTÍNEZ HERRERA, K., Límites al ejercicio de la libertad de empresa, 2015, Tesis doctoral, Universidad de Alicante, 2015, p.67. Disponible en: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/54467/1/tesis_karla_georgia_martinez_herrera.pdf (Consultado por última vez el 22 de agosto de 2018)

MARTINEZ MEDRANO, G., y SOUCASSE, G., “Armonización de la propiedad industrial en el Mercosur”, en *Actas de derecho industrial*, No XXI. 2000.

MARTINEZ SANZ, F., *Comentario practico a la Ley de Competencia Desleal*. Madrid: Tecnos. 2009.

MASSAGUER FUENTES, J.:

- *Comentario a la Ley de Competencia Desleal* .Madrid: Civitas, 1999.

- “Competencia desleal y propiedad industrial e intelectual” en Otrosí, núm. 7, 2011.

- “El Diseño Industrial según la Ley de 7 de julio de 2003”, en Tratado de Derecho Mercantil, t. 19, vol.2º. Madrid: Marcial Pons, 2003.

- El nuevo derecho contra la competencia desleal. La Directiva 2005/29/CE sobre las prácticas comerciales Desleales. Navarra: Aranzadi, 2006.

- “La cláusula de prohibición de la competencia desleal” en *Cuadernos de derecho judicial*, núm. 11, 2002.

- “Los delitos contra el orden socioeconómico: los delitos relativos a la propiedad industrial”, en *Revista del Foro Canario*, 1994.

- Los derechos de propiedad industrial e intelectual ante el Derecho comunitario: libre circulación de mercancías y defensa de la competencia. Madrid: IDEI, 1995.

- Problemas actuales de derecho de propiedad industrial. La protección de los signos distintivos y prestaciones objeto de propiedad intelectual por medio de la Ley de Competencia Desleal. Madrid: Civitas, 2011

Conferencia “Confusión en Derecho de marcas y de Competencia Desleal”, del Tercer Congreso Internacional de Derecho de los Mercados realizado en Medellín, Colombia, el 28 de septiembre de 2017.

Conferencia “Conflictos entre denominaciones sociales y marcas” del Tercer Congreso Internacional de Derecho de los Mercados realizado en Medellín, Colombia, el 29 de septiembre de 2017.

MEJÍA URIBE, F., *La crítica al concepto de tolerancia del liberalismo Político*. Universidad de los Andes, Tesis de grado, 2003.

MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A. *La competencia desleal*. Madrid: Real Editorial Academia de Jurisprudencia y Legislación. 1988.

METKE MENDEZ, R.:

- “El uso obligatorio de la marca bajo la decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina”, en *Estudios Socio jurídicos*, Vol. 9, núm. 2, julio-diciembre, Bogotá, 2007.

- *Lecciones de propiedad industrial*. Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda. Bogotá D.C., Baker & McKenzie. 2006.

MILLÉ, A., “Derechos de Propiedad Intelectual: supuestos de infracción y medios de defensa en la práctica del comercio electrónico”, en *Revista La Propiedad Inmaterial*, núm. 1, 2000.

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Superintendencia de Sociedades. Guía para diligenciar el formulario informe de prácticas empresariales. 2011.

MIRANDA LONDOÑO, A., “Origen y evolución del derecho de la competencia en Colombia, la ley 155 de 1959 y su legado”, en *Revista de Derecho de la Competencia*. Vol. 6 núm. 6, 2011.

MOCHON MORCILLO, F., y BECKER, V., Economía. *Principios y aplicaciones*. Buenos Aires: Mc Graw-Hill, 2008.

MONROY CABRA, M., *Introducción al derecho*. Bogotá: Temis, 2003.

MONROY RODRÍGUEZ, J. C.:

- “Cuestiones jurídicas en torno a los contratos de desarrollo y licencia de software”, en *Revista La Propiedad Inmaterial*, núm16, 2012.
- *Derechos de autor y derechos conexos*. Bogotá: Fundación Rafael Escalona, 2013.

MONTAÑA MORA, M., “La aplicación del acuerdo ADPIC (TRIPS) en España” en *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia*. Homenaje a A.Bercovitz. Grupo español AIPPI, 2005.

MONTEAGUDO, M.:

- “El riesgo de confusión en Derecho de marcas y en Derecho contra la competencia desleal”, en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Tomo XV, 1993.

- *La protección de la marca renombrada*. Madrid. Civitas. 1995.
- MORENO JIMÉNEZ, C., *Competencia desleal y publicidad engañosa*. Tesis de grado, Facultad de derecho, UNAB, 1980.
- MOORE, G., *Principia Ethica*, México. D.F.: UNAM, 1997.
- MORILLAS CUEVA, L., “Los intereses de los consumidores como bien jurídico en los delitos relativos a la propiedad industrial. Especial consideración a los signos distintivos”, en *Derecho y consumo. Aspectos penales, civiles y administrativos*. Madrid: Dykinson. 2013.
- MUÑOZ CARDONA, A., “Algunos problemas de la ética en una economía de mercado”, en *Semestre económico*, Vol. 8, n° 16.
- MURPHY, J., *Como diseñar marcas y logotipos*. Barcelona: Gustavo Gili, 1989.
- NARVÁEZ GARCIA, J.:
- *Derecho mercantil colombiano, parte general*. Bogotá: Legis, 2000.
 - *Derecho mercantil Colombiano, Parte general*, Bogotá: Legis, 2002.
 - *Introducción al derecho mercantil*. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley, 1995
- NINO, C., *Ética y Derechos Humanos*, Barcelona: Ariel, 1989.
- O'CALLAGHAN, X., “El riesgo de confusión en la Doctrina del Tribunal Supremo”, en *Cuadernos de derecho judicial*, núm. 9, 2003
- OMPI, *Protección Contra la Competencia Desleal, Análisis de la situación mundial actual*. Ginebra: Oficina Internacional de la OMPI, 1994.
- ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. *Derecho y Política de la Competencia en Colombia*. Examen inter-pares. Paris: OCDE, 2009.
- ORTUÑO BAEZA, T., *La licencia de marca*. Madrid: Marcial Pons, 2000.

OTAMENDI RODRIGUEZ-BETANCOURT, J., *Comentarios a la ley de competencia desleal*. Pamplona: Arazandi, 1994.

OTAMENDI, J.,

- *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2003.
- *Competencia Desleal, análisis de la ley 1/1991*. Pamplona: Aranzadi, 1994.

OTERO LASTRES, J.:

- “Régimen de marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”, en *Revista jurídica del Perú*, núm. 23, 2001.
- “Actos relevante de competencia desleal: confusión, imitación y venta con pérdida”. *Propiedad Industrial y Competencia Desleal*. Coordinado por MARTÍN MUÑOZ, A., Madrid: Comares. 2000.

OTERO LASTRES, J. M., FERNÁNDEZ-NOVOA, C. F., y BOTANA AGRA, M., *Manual de Propiedad Industrial. 2a. Ed.*, Madrid: Marcial Pons, 2013.

PACÓN, A., “La relación entre el derecho de marcas y las normas reguladoras de la competencia desleal”, en *Revista Semestral Propiedad Intelectual*, núm. 1, 1995.

PACHÓN MUÑOZ, M.:

- *Protección de los derechos de la propiedad industrial*. Bogotá: Temis. 1986.
- *Manual de Derechos de Autor*. Bogotá: Temis, 1998.

PAJARO DE SILVESTRI, L., *El contenido del principio de la buena fe. Análisis de la relación contractual del tercer adquirente en pública subasta judicial*. Bogotá: Ibáñez, 2013.

PALAU RAMÍREZ, F, *La obligación de uso de la marca*. Valencia: Tirant lo Blanch. 2005.

PANCORBO LOPEZ, M., *La costumbre y los usos bancarios como fuentes del derecho: su concreción en materia de la clientela bancaria*. Tesis doctoral, Universidad de Granada, 2005.

PARES SALAS, A., *Qui potest plus, potest minus o de la posibilidad de imponer sanciones pecuniarias inferiores al monto único tasado por ley*, Universidad Católica Andrés Bello, p.11. Artículo recuperado del repositorio http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/POSTGRADO/boletines/derecho-admin/2_boletin/BOLETIN%20PARES.pdf

PARRA SATIZÁBAL, C., “Relación entre la propiedad intelectual y el Derecho a la competencia: mucho más que asuntos de competencia desleal”, en *La propiedad inmaterial*, núm. 5, 2002.

PAYÁN RODRÍGUEZ, C. F.: “Las marcas propias en Colombia”, en *Revista La Propiedad Inmaterial*, núm. 17, 2013.

PEREZ, A. M., “Análisis económico de la gestión del derecho de autor”, en *Revista La Propiedad Inmaterial*, núm. 15, 2011.

PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, A., *Derecho de la propiedad industrial, Intelectual y de la competencia desleal*. Madrid: Marcial Pons, 2008.

PEREZ MOSTEIRO, A., *La Reforma de la Ley de Competencia Desleal, efectos de la armonización comunitaria*. Madrid: Difusión jurídica y temas de actualidad S.A. 2011.

PÉREZ SUÁREZ, M., “El “Trade Dress” Puntos de vista acerca de esta figura”, en *Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial*, núm. 8, 2011.

PETIT, E., *Tratado elemental de derecho romano*. Buenos Aires: Ediciones jurídicas, 1996.

PLATÓN:

- *Gorgias*. México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma Mexicana, 1980.
- *La República*. Barcelona: Iberia, 1956.

PIZARRO MORENO, E., *La disciplina constitucional de la propiedad Intelectual*. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2012.

PONTARA, G., *Ética y generaciones futuras*. Barcelona: Ariel, 1996.

PORTELLANO DÍEZ, P.:

- *La imitación en el Derecho de la Competencia Desleal*. Madrid: Civitas, 1995.
- *La imitación en el Derecho de la Competencia Desleal*. Madrid: Civitas, 2001.
- “Los delitos contra la propiedad industrial. Reflexiones de un mercantilista”, en *Revista de derecho mercantil*, núm. 221, 1996.

POSNER, R., “El derecho antitrust en la nueva economía”, en *Revista de Derecho*, núm. 47, 2003.

PUENTE ABA, L., *Delitos económicos contra los consumidores y delitos publicitarios*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2002.

RAMOS HERRANZ, I., “La armonización sobre marcas en el derecho de la Unión Europea y el necesario cambio respecto de las marcas olfativas” en *IUS Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla*, México. núm. 33, 2014, pp. 161-182.

RAVASSA MORENO, G., *Derecho comercial: bienes mercantiles* Medellín: Ediciones Jurídicas G. Ibáñez, 2001.

REGLERO CAMPOS, L.F., *Accidentes de Circulación: Responsabilidad Civil y Seguro*, Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2007.

RENGIFO GARCIA, E.:

- *Propiedad Intelectual*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1997.
- “El nombre comercial”, en revista *La Propiedad Inmaterial*, núm. 17, 2013.
- *Propiedad Intelectual. El moderno Derecho de Autor*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, D’Vinni Editorial Ltda.1997.

REY-ALVITE VILLAR, M., “El carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea”, en *Cuadernos de Derecho Transnacional*, núm. 1, 2014.

RESICO, M., *Introducción a la Economía Social de Mercado*. Buenos Aires: Fundación Konrad Adenauer, 2010.

REY, C., *La propiedad Intelectual como bien inmaterial*. Bogotá: Leyer, 2005.

REY-ALVITE VILLAR, M., “El Carácter Distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea”, en *Cuadernos de Derecho Transnacional*. Vol. 6, numb 1, 2014.

RICHARDSON, M. J., HANKS, F., y WILLIAMS, P., *the Benefits and Costs of Copyright: An Economic Perspective*, Sydney: Centre for Copyright Studies, 2000.

RIES, A., *22 leyes inmutables de la marca: cómo convertir un producto o un servicio en una marca mundial*. Madrid: McGraw Hill, 2000.

RIOFRÍO MARTÍNEZ-VILLALBA, J.C., “Teoría general de los signos distintivos”, *Revista La Propiedad Inmaterial* n. ° 18, Universidad Externado de Colombia, noviembre de 2014, pp. 191-219

RINCÓN CÁRDENAS, E., “Últimos retos para el derecho privado: las nuevas tecnologías de la información”, en *Revista Estudios Socio-Jurídicos*, vol. 6, núm. 2, 2004.

ROBLES MARTÍN-LABORDA, A., *Libre competencia y competencia desleal*. Madrid: La Ley, 2012.

ROCA AYMAR, J.L., *La ronda Uruguay sobre negociaciones comerciales multilaterales*. Madrid: Mundi Prensa (Crisa), 1994.

RODRIGUEZ FERNANDEZ, M., *Los derechos antidumping en el derecho comunitario*. Valladolid: Lex nova, 1999.

ROGEL VIDE, C., *Nuevos estudios sobre propiedad intelectual*. Barcelona: Bosch, 1998.

RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato de licencia de marca*. Madrid: Civitas. 1999.

RUBIO ESCOBAR, J., *Derecho de los mercados*. Bogotá: Legis. 2007.

RUBIO TORRES, F., *Propiedad intelectual para la MIPYME*. Bogotá: USAID, 2008.

RUIZ PERIS, J. I., *La reforma a la Ley de Competencia Desleal*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2010.

SABOGAL BERNAL, L., “Nociones generales de la libertad de empresa en Colombia”, en *Revist@ E – Mercatoria*, núm1, 2005.

SAMUELSON, P., y NORDHAUS, W., *Economía*, Madrid: McGraw Hill, 1997.

SÁNCHEZ SABATER, L., *Actos de comparación. Comentario práctico a la Ley de Competencia Desleal*. Madrid: Tecnos. 2009

SARWAT, J., y AHMED SABER, M., "What Is Capitalism?" en *Finance & Development*, n° 2, 2015.

SCHERICKER, G., "Reflexiones sobre el agotamiento del derecho de los bienes inmateriales" en ADI, 1999.

SCHERER y ROSS. *Industrial Market Structure and Economic Performance*. 2a ed., Boston: Houghton Mifflin Company, 1990.

SCHMITZ VACCARO, C.:

- "Distintividad y uso de las marcas comerciales", en *Revista Chilena de Derecho*, vol. 39, núm. 1, 2012.
- "Marcas Comerciales. Su operatividad con otros derechos intelectuales en el contexto de la innovación", en *Revista la Propiedad Inmaterial*, núm15, Universidad Externado de Colombia, 2011.
- "Evolución de la regulación internacional de la propiedad intelectual", en *Revista La Propiedad Inmaterial*, núm17, 2013.

SCHUMPETER, J., *Historia del análisis económico*. Barcelona: Ariel, 2015.

SERRANO CASTILLO, J., Eliminado requisito de representación gráfica en el Reglamento Europeo para el registro de marca. Disponible en : <http://www.sic.gov.co/ruta-pi/eliminado-requisito-de-representacion-grafica-en-el-reglamento-europeo-para-el-registro-de-marca> (Consultado por última vez el 22 de agosto de 2018)

SIERRA LÓPEZ, M., *Análisis jurídico – penal de la publicidad engañosa en Internet*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003.

SINGER, P., *Compendio de Ética*. Madrid: Alianza, 1995.

SMITH, A., *Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1958.

SMITH, J. y BURKE, S. “Registro de marcas: un Tribunal de Reino Unido establece Límites”, en *OMPI Revista*, núm. 6, 2013, p.34.

STIGLITZ, J., *Los felices 90, la semilla de la destrucción*. Bogotá: Ed. Aguilar, Altea, Taurus y Alfaguara S.A., 2003,

SPENCER, M., *Economía contemporánea*. 3 ed. Barcelona: Reverte S.A. 1993.

SUAREZ CARREÑO, H., *La competencia desleal*. Bucaramanga: Universidad Autónoma de Bucaramanga, 1979.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE COLOMBIA. Compendio de doctrina sobre propiedad industrial 1992-1999. Bogotá: SIC, 2000.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE COLOMBIA. *Compendio de doctrina y jurisprudencia de competencia desleal*, Bogotá: SIC, 2006.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE COLOMBIA. Definiciones sobre competencia. Qué es la libre competencia. (s.f.). Recuperado de <http://www.sic.gov.co/libre-competencia>.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Propiedad Industrial 2020. Rescatado de: [http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/publicaciones/Libro PI 2020/files/libro%20propiedad%20industrial%202020.pdf](http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/publicaciones/Libro_PI_2020/files/libro%20propiedad%20industrial%202020.pdf)

TANGARIFE TORRES, M., *Derecho de la integración en la Comunidad Andina*, Medellín: Dike, 2002.

TATO PLAZA., A. “El Derecho español contra la competencia desleal ante la codificación mercantil: estado actual y perspectivas de futuro” en Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz. 2015, pp. 1127-1139. Disponible en <http://hdl.handle.net/10016/21043> (Consultado por última vez el 22 de agosto de 2018)

TATO PLAZA, A., “La reforma del derecho español contra la competencia desleal: rasgos generales”, en Actas de derecho industrial y derecho de autor, Tomo 30, 2009-2010, pp. 455-471.

TELLO CABELLO, S., “El examen de Confundibilidad Marcaria en la Decisión 486 y su norma complementaria Decreto Legislativo 1075”, en *Lex*. Vol. 9, núm. 8, 2011.

TERNERA BARRIOS, F., *Bienes*. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario. 2014.

UCHTENHAGEN, U., “La legislación latinoamericana de derechos de autor en comparación con las Directivas de la Unión Europea. La protección de los derechos de autor en Iberoamérica en 1999”, en *Revista La Propiedad Inmaterial*, núm. 1, 2000.

URIA, R., *Derecho Mercantil*. Madrid: Marcial Ponds, 2002.

URÍA., R., y MENÉNDI, A., *Curso de derecho mercantil. Empresario, establecimiento mercantil y actividad empresarial. Derecho de la competencia y de la propiedad industrial e intelectual. Derecho de sociedades*. 2ª ed. Navarra: Thomson- Civitas, 2006.

URIBE ARBELÁEZ, M., *La transformación de la propiedad intelectual*. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley, 2005.

VÁZQUEZ PENA, M., *El derecho de la libre competencia como instrumento de progreso económico a favor de las empresas y los consumidores*. Valencia: Editorial Tirant Lo Blanch, 2013.

VARELA, E., *Intellectual Property Handbook*. Bogotá: Cavelier Abogados. 2015.

VILLAREAL, R., *La nueva economía institucional de mercado y el estado de derecho*. Recuperado de <http://www.biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/95/9.pdf>.

VELANDIA CASTRO, M., “Competencia Desleal en el Uso de Signos Distintivos”, en *Revista la Propiedad Inmaterial*, núm. 2, 2001.

VELANDIA CASTRO, M., COMPETENCIA DESLEAL Y SIGNOS DISTINTIVOS, en Boletín latinoamericano de competencia http://ec.europa.eu/competition/publications/bic/boletin_17_1.pdf (Consultado por última vez el 22 de agosto de 2018)

VELASCO ORDOÑEZ, P., *El nuevo derecho de marcas. Persepctiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, Manuel Guerrero Gaitán Editor, 2016.

VELASQUEZ RESTREPO, C., *Instituciones de derecho comercial*. Medellín: Señal Editora, 2003.

VERGARA ESTÉVEZ, J., “La concepción del hombre de Friedrich Hayek”, en *Revista de filosofía*, vol. 65, 2009.

VERGEZ, M., “Supuestos de competencia desleal por confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena”, en *La regulación contra la competencia desleal en la ley de 10 de enero de 1991*. pp. 37-38.

VILAJOANA ALEJANDRE, S., *Las leyes de la publicidad. Límites jurídicos de la actividad publicitaria*. Barcelona: Editorial UOC, 2011. .

VILLEGAS, J., y ESCALANTE J. E., Gerencia de marca. Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2016.

WEBER, M., *Historia económica general*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1997.

WIPO. Making a Mark. An introduction to trademarks for small and médium sized enterprises. Recuperado de: <http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=106>

WORTHY J., “Intellectual Property Protection after GATT” European Intellectual Property Review, numb 5, 1995.

ZAGREBELSKY, G., *Historia y constitución. Traducción y prólogo de Miguel Carbonell*, Madrid: Minima Trotta, 2005.

ZARAMA, G., “Marco regulatorio para la competencia de agentes económicos en Colombia”, en Finanzas y *Política Económica*, vol. 2, núm. 2, 2010.

2. Referencias Jurisprudenciales

2.1 Jurisprudencia de la Superintendencia de Industria y Comercio Colombiana

Año 1999

Concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 1 de junio de 1999, No. 99023222.

Concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 12 de Diciembre de 2001, No. Concepto 01086015.

Año 2000

Concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 27 de Noviembre de 2000, No. 00085931.

Año 2002

Concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 20 de diciembre de 2002, No. 02102928.

Año 2003

Concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 19 de septiembre de 2003, No.03072165.

Año 2005

Concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 5 de abril de 2005, n° 05015398.

Concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 27 de enero de 2005 (No. 50001604)

Sentencia de Superintendencia de Industria y Comercio, de 21 de diciembre de 2005.No. 009/2005- Expediente No 03035095.

Sentencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, No. 0001 de agosto 19 de 2005.

Año 2006

Sentencia de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, de 4 de enero de 2006. N° 001/2006, Expediente No. 03081970.

Sentencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 3 de abril de 2006, N° 005/2006, Expediente N° 04091692.

Sentencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 3 de abril de 2006.

Expediente N° 04091692.

Sentencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, No. 002 de 26 de febrero de 2007, Expediente N° 01-107459.

Año 2009

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Dirección de Signos Distintivos, Resolución 62886 del 4 de diciembre de 2009, Expediente 08-1873.

Año 2010

Sentencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 23 de julio de 2010. No. 11. Expediente: 0560007.

Año 2011

Sentencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 29 de abril de 2011. No. 022, Expediente 04026138

Sentencia de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, de 12 de enero de 2011. N°001/2011, Expediente 04060765.

Sentencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 28 de febrero de 2011. No. 006, Expediente: 03040611.

Sentencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 31 de enero de 2011. N° 002/2011.

Sentencia de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, de 17 de mayo de 2011. No. 028. Expediente. No. 08113840.

Sentencia de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, de 20 de septiembre de 2011.No. 592. Expediente: 06086230.

Sentencia de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, de 29

de abril de 2011. No. 0024. Expediente No.: 08094627.

Sentencia de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, de 29 de abril de 2011. Expediente No. 08094627.

Sentencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 11 de marzo de 2011. No. 012/2011, Expediente: 03081969.

Año 2012

Sentencia de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro, de 3 de enero de 2012, Expediente No. 04112152

Año 2013

Concepto jurídico No. 12-228101 de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, del 31 de enero de 2013, recuperado del repositorio: http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/publicaciones/Boletines/juridico/2013/boletin%20web%20febrero%202013/vinculos%20boletin%20web%20febrero%202013/pi%2012-228101%20Nelson.pdf

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Resolución No. 49475 del 23 de agosto de 2013.

Año 2014

Concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 8 de agosto de 2014. Rad: 14-120082- -00004-0000

Año 2016

Superintendencia de Industria y Comercio. Resoluciones 00028071 y 33746 de 31 de mayo de 2016.

Año 2017

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Dirección de Signos Distintivos. Resolución 18926 del 19 de abril de 2017. Expediente 16045381

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Dirección de Signos Distintivos. Resolución 18926 del 19 de abril de 2017. Expediente 16045381,

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Dirección de Signos Distintivos. Resolución 18926 de Signos Distintivos del 19 de abril de 2017. Expediente 16045381.

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Dirección de Signos Distintivos. Resolución 18926 del 19 de abril de 2017. Expediente 16045381.

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Dirección de Signos Distintivos. Resolución 18926 del 19 de abril de 2017. Expediente 16045381.

2.2 Jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana

Año 1992

Sentencia de la Corte Constitucional, de 23 de octubre de 1992, asunto T-568/92

Sentencia de la Corte Constitucional, de 11 de agosto de 1992, asunto T-487/92.

Año 1993

Sentencia de la Corte Constitucional, de 23 de junio de 1993, asunto T-240.

Año 1994

Sentencia de la Corte Constitucional, de 29 de noviembre de 1994, asunto T-538/94.

Sentencia de la Corte Constitucional, de 1 de diciembre de 1994, asunto C-544.

Sentencia de la Corte Constitucional, de 5 de mayo de 1994, asunto C-224.

Año 1995

Sentencia de la Corte Constitucional, de 25 de mayo de 1995, asunto C-228.

Sentencia de la Corte Constitucional, de 16 de noviembre de 1995, asunto C-524

Sentencia de la Corte Constitucional, de 18 de enero, asunto C-002 de 1996.

Año 1997

Sentencia de la Corte Constitucional, de 23 de octubre de 1997, asunto C-535.

Sentencia de la Corte Constitucional, de mayo 15 de 1997, asunto C-231.

Año 1998

Sentencia de la Corte Constitucional, de 18 de agosto de 1998, asunto T-427/98.

Año 1999

Sentencia de la Corte Constitucional, de 18 de agosto de 1999, asunto C-595.

Año 2001

Sentencia de la Corte Constitucional, de 13 de junio de 2001, asunto C-616.

Sentencia de la Corte Constitucional, de 20 de junio de 2001, asunto C-649.

Sentencia de la Corte Constitucional, de 2 de agosto de 2001, asunto C-815.

Año 2002

Sentencia de la Corte Constitucional, de 14 de mayo de 2002, asunto C-369.

Año 2003

Sentencia de la Corte Constitucional, de 6 de agosto de 2003, asunto T-660.

Año 2006

Sentencia de la Corte Constitucional, de 15 de marzo de 2006, asunto C-189.

Año 2010

Sentencia de la Corte Constitucional, de 24 de marzo de 2010, asunto C-228.

Sentencia de la Corte Constitucional, de 20 de octubre de 2010, asunto C-830.

2.3 Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Colombiana

Año 1958

Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 23 de junio de 1958.

Año 1995

Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 12 de septiembre de 1995, Expediente número 3939.

Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 12 de septiembre de 1995. N° 114/1995.

Año 1996

Sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil y Agraria, de 23 de julio de 1996.

Año 1998

Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 9 de junio de 1998. N° 044/98. Expediente 5036.

Año 1999

Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 19 de noviembre de 1999, Expediente 5091.

Año 2002

Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 9 de abril de 2009. N° 054-2002.

Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 21 de mayo de 2002. N° 090/2002.

Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 8 Febrero, MP. José Fernando Ramírez Gómez.

Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, de 9 de abril de 2002, No. 6869.

Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 21 de mayo de 2002, No. 7328.

Año 2003

Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, de 11 de Agosto de 2003. Expediente 30452-01.

Año 2005

Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 19 de diciembre de 2005. Expediente 4018.

Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 9 de diciembre de 2005.

Año 2010

Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, del 28 de mayo de 2010. Expediente N. ° 31403.

Año 2013

Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 13 de noviembre de 2013. Expediente. 11001-3103-014-1995-02015-01.

Sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Civil, de 12 de junio de 2000. Rad. 30/00.

2.4 Interpretaciones Prejudiciales Andinas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, Proceso 32-Ip-1997.

Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, Proceso 23-Ip-1998.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 41-IP-1998.

Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, Proceso 41-IP-1999

Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, Proceso 81-Ip-2000.

Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, Proceso 107-Ip-2002.

Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, Proceso 126-Ip-2003.

Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, Proceso 116- Ip- 2004.

Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, Proceso 88-Ip-2004.

Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, Proceso 33- Ip- 2005.

Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, Proceso 22-Ip-2005.

Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, Proceso 12-Ip-2005.

Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, Proceso 150-IP-2005.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 231-IP- 2005

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 70-IP-2005.

Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, Proceso 64-Ip-2006.

Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, Proceso 149-Ip-2007.

Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, Proceso 37-Ip-2008.

Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, Proceso 29-Ip-2008.

Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, Proceso 93-Ip-2012.

Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, Proceso 162-Ip-2012.

Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en Proceso 158-IP-2012

Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, Proceso 183-Ip-2013.

Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, Proceso 142-Ip- 2013.

Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, Proceso 05-Ip-2013.

Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, Proceso 188-Ip-2013.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 188-IP-2013.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 188-IP-2013.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 312-IP-2014.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 586-IP-2016.

2.5 Jurisprudencia de España

Sentencia STC 83/1984, de 24 de julio de 1984.

Sentencia STS 580/2007 de 30 de mayo de 2007. Sala de lo Civil.

Sentencia STS 311/2007 de 23 de marzo de 2007. Sala de lo Civil.

Sentencia STS 603/2010 de 18 de octubre de 2010. Sala de lo Civil.

Sentencia STS 888/2010 de 30 de diciembre de 2010. Sala de lo Civil.

Sentencia STS 792/2011 de 16 de noviembre de 2011. Sala de lo Civil.

Sentencia STS 854/2011 de 24 de noviembre de 2011. Sala de lo Civil.

Sentencia STC 96/2013, de 23 de abril de 2013.

Sentencia STC 53/2014, de 10 de abril de 2014.

Sentencia STS 83/2015 de 3 de marzo de 2015. Sala de lo Civil.

Sentencia STS 450/2015 de 2 de septiembre de 2015. Sala de lo Civil.

Sentencia STC 35/2016, de 3 de marzo de 2016.

Sentencia STS 94/2017 de 15 de febrero de 2017. Sala de lo Civil.

Sentencia STS 541/2017 de 15 de febrero 2017, Resolución 94/2017.

Sentencia STS 1629/2017 de 26 de abril de 2017. Sala de lo Civil.

Providencia No. 676 de 2010 de la Audiencia Provincial de Zaragoza

Sentencia No. 435 de 2007 de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Sentencia AC 2007, 1911, FJ6, de la Audiencia Provincial de Madrid del 14 de junio de 2007.

Sentencia de la Audiencia Provincial de valencia de 28 de enero de 2004.

2.6 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Asunto C-273/00 de 12 de diciembre de 2002. Litigio entre el Sr. Ralf Sieckmann y Deutsches Patent- und Markenamt,

Asunto C-416/04-P de 11 de mayo de 2006, apartados 70 – 72. Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Asunto C-323/09 de 22 de septiembre de 2011, caso Interflora Inc. y otros contra Marks and Spen Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-416/04-P de 11 de mayo de 2006, apartados 70 – 72. cer plc y otros

Asunto T 408/15 de 13 de septiembre de 2016 Globo Comunicação e Participações S/A contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Asunto C-162/16 de 12 de junio de 2018. Litigio entre el Sr. Christian Louboutin y la sociedad Van Haren.

3. Leyes, Acuerdos y Convenios

Convenio de la Unión de Paris para la protección de la Propiedad Industrial 1883/1979. Aprobado en Colombia mediante Ley 178 de 1994.

Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (adpic) 1994

Decisión Andina 486 de 2000, de la Comunidad Andina de Naciones, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial (Gaceta Oficial, Año XVII - Número 600)

Decisión Andina 351 de 1993 de la Comunidad Andina de Naciones, régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos (Gaceta Oficial de la Comunidad Andina de 21 de Diciembre de 1993)

Arreglo de Madrid: Registro Internacional de Marcas. 1891.

Arreglo de La Haya: Depósito Internacional de Dibujos o Modelos Industriales (1934, 1960).

Directiva Comunitaria de Modelos y Dibujos Industriales (13/10/98)

Reglamento 1367/95 Mercancías con Usurpación de Marca y Mercancías Piratas.

Reglamento de La Marca Comunitaria (3288/94)

3.1 Normas Colombianas

Constitución Política de 1991, de 4 de julio de 1991 (Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991)

Ley 256 de 1996, Por la cual se dictan normas sobre competencia desleal. (Diario Oficial, n° 42.692, de 18 de enero de 1996)

Ley 23 de 1982, Sobre derechos de autor (Diario oficial, n° 35949, de 19 de febrero de 1982)

Ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal, de 24 de julio. (Diario Oficial 44097 del 24 de julio de 2000)

Decreto 410 de 1971, por el cual se expide el Código de Comercio. (Diario Oficial 33.339 de junio 16 de 1971)

Ley 1564 de 2012, Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. (Diario Oficial 48489 de julio 12 de 2012)

Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Diario Oficial No. 47956 de 18 de enero de 2011).

Ley 1480 de 2011, Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones. (Diario Oficial 48220 de octubre 12 de 2011)

Resolución SIC n° 01564 del 2002-01-28 expediente n° 01018336.

Resolución n° 4987 de la Superintendencia de Industria y Comercio, de marzo 9 de 2004.

Resolución n° 32749 de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 29 de diciembre de 2004.

3.2 Normas Españolas

Constitución Española (BOE n° 311, de 29 de diciembre de 1978)

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (BOE n°. 10, de 11 de enero).

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE nº 294, de 8 de diciembre).

Ley 20/2003, de 7 de Julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (BOE N°162, de 8 de julio).

Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. (BOE núm. 274, de 15/11/1988).

Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (BOE de 12 de Noviembre de 1988)

Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios (BOE, nº 315 de 31 de diciembre de 2009).

3.3 Normas de la Unión Europea

Protocolo y el Arreglo de Madrid relativos al Registro Internacional de Marcas, del 27 de junio de 1989 (BOE núm. 276, de 18 de noviembre de 1995).

Reglamento (CE) No 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria.

Reglamento (CE) nº 2869/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, relativo a las Tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos) (DOCE núm. 303, de 15 de diciembre de 1995).

Reglamento (CE) Nº 2868/95 de la Comisión por el que se Establecen Normas de Ejecución del Reglamento (CE) Nº 40/94 del Consejo sobre la Marca Comunitaria.

Tratado de Maastricht sobre la Unión Europea. Instrumento de Ratificación del Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992 (BOE núm. 11, de 13 de enero de 1994).

Reglamento (CE) n o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DOUE L 78, de 24 de marzo de 2009).

Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria, y el Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) n° 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos (DOUE L 336, de 23 de diciembre de 2015).

Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DOUE L 336 de 23 de diciembre de 2015).

Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DOUE L 154, de 16-VI-2017).

Reglamento de ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión de 5 de marzo de 2018por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431.